

REVISTA
DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Diciembre 2005

NUMERO 11
Segunda Época

SUMARIO

Presentación de la Revista a cargo de Sra. Directora Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	5
Dra. María C. Dartayete	
Valor del Certificado D.N.P.I.....	7
Dr. Alfredo Caputo	
Aspectos Dubitados De La Confundibilidad Marcaria ".....	11
Dr. Mario Lamas	
Distintividad Sobrevenida (Secondary meaning).....	25
Esc. Diego Chijane	
Signos Indistintivos Formando Parte De Conjuntos Marcarios	33
Esc. Diego Chijane	
Algunos Aspectos Básicos Sobre La Marca Comunitaria	41
Dr. Jesús Gómez Montero	
The Way Ahead: Developing International Protection For Geographical Indications: Thinking Locally, Acting Globally	59
Anthony Taubman	

**PRESENTACIÓN DE LA REVISTA A CARGO DE LA
SRA. DIRECTORA TÉCNICA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DRA. MARÍA C. DARTAYETE**

Montevideo, 15 de diciembre de 2005

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al saludar la aparición del número once de nuestra revista, quiere situar dicho saludo en el esfuerzo común de todos los funcionarios de la D.N.P.I. por y para jerarquizar la labor del Organismo, en el contexto de la Administración Pública uruguaya.

Con esta publicación, no solo se logra continuidad en el esfuerzo informativo y formativo de la misma sino también el intercambio de opiniones de colegas nacionales y de otras regiones que nos honran y valorizan esta entrega.

En nuestra publicación opinan tanto los funcionarios públicos de nuestra dependencia como los representantes de intereses privados de nuestro país, del exterior y de organismos internacionales que mucho valoramos.

Queda así asegurado un marco de intercambio doctrinario que a todos nos enriquece, nos informa y nos prepara para situarnos en el mundo único, que con sus contradicciones e intereses nos condiciona.

Nuestra publicación, en su ínsita modestia, representa al Estado uruguayo y a las políticas gubernativas que lo definen como responsable de las seguridades jurídicas en el amplio campo del derecho de la propiedad industrial y de todas las seguridades que la convivencia en el derecho internacional nos exigen y nos deben proteger.

Queremos transmitir con esta once revista nuestras inquietudes, diversas opiniones y la firme convicción de que su publicación forma parte de un proceso dinámico en perpetua evolución y en relación interactiva con los sucesos históricos y con las necesidades sociales.

Dra. María C. Dartayete

Valor Del Certificado D.N.P.I.

Dr. Alfredo Caputo

Valor del certificado expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Estudio del título a que alude el Art. 35 de la ley 17011 y de los certificados en general expedidos por dicha Dirección .

I) Nociones Preliminares

Enseña Sayagués (Tratado tomo I Pág. 429 y 430 especialmente nota al pie), que la Administración mediante la CERTIFICACIÓN emite un ACTO por el cual afirma la existencia de un acto o de un hecho. Por ejemplo, “expedición de un certificado haciendo constar las inscripciones que figuran en un REGISTRO.”

La certificación es un mero acto administrativo.

Se expiden las certificaciones de oficio o a petición de parte .

II) Nuestra ley 9956 (derogada) sobre Marcas, por su Art. 19 hablaba de certificado de registro, como de un certificado especial destinado a acreditar el otorgamiento de la marca mediante su inscripción registral.

Por el Art. 44 de la misma ley, se exigía, se condicionaba a la presentación de dicho certificado, la o las acciones marcarias. Es decir, la presencia y presentación del certificado de registro condicionaba la eficacia de la acción marcaria ante el Poder Judicial.

III) Nuestra ley 17011 por su Art. 35 en lugar de hablar de certificado

habla de Título, y cuando habla de acciones marcarias ante el Poder Judicial, NO LAS CONDICIONA A LA ENTREGA DE DETERMINADO CERTIFICADO ESPECIALMENTE RELEVANTE PARA SU EFICACIA, SINO QUE EN LUGAR DE EXIGIR CERTIFICADO LO QUE SE EXIGE ES QUE (ART 88) QUIEN DEMANDE FUERE TITULAR DE MARCA REGISTRADA Y EL ART 81 HABLA DE MARCA INSCRIPTA (CUANDO TIPIFICA DETERMINADO DELITO).

Esto es, SUSTITUYE LA NECESIDAD DE CERTIFICADO DE REGISTRO O EN ESTE CASO TÍTULO DE REGISTRO POR SIMPLEMENTE QUE SE TRATE DE MARCA REGISTRADA. Para probarlo no se exige preceptivamente determinado elemento, bastará pues recurrir a los principios generales, y bastará que se acredite por ejemplo por un CERTIFICADO CUALQUIERA EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN.

IV) AHORA BIEN, ¿Quién goza de la titularidad de una marca que lo habilita para ejercer acciones marcarias?

El título deriva de la INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Dicho de otra manera, su DERECHO DIMANA DEL REGISTRO, pues de acuerdo con el Art. 9 de la ley 17011 y concordantes, el Derecho de

propiedad sobre la marca nace con el Registro de la marca.

El Registro, la inscripción en el registro es CONSTITUTIVA.

Tal particular será TITULAR DEL DERECHO A LA MARCA RECIENTE CUANDO SU MARCA ESTE REGISTRADA. SU TÍTULO DE PROPIEDAD DERIVA DEL REGISTRO Y DEBE PROBAR EL REGISTRO.

V) Lo que tal vez impropia o usando una expresión equívoca o al menos susceptible de diversos significados se llama título, por la ley, ("concedido el registro la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo" Art. 35 ley 17011) no es más que un certificado que acredita la registración. No nace el derecho con dicho título, pues éste tiene naturaleza de certificado, y como tal acredita un hecho o un acto preexistente. La propia redacción de la ley lo indica, CONCEDIDO EL REGISTRO (AQUÍ NACE EL DERECHO) SE EXPEDIRÁ EL TÍTULO (ES DECIR LA CONSTANCIA DE ESE ACTO).

Contrariamente a lo que ocurre en sede de Derecho Civil, en materia de transmisión de bienes especialmente inmuebles, en que existe un título hábil para transmitir el dominio o propiedad y que está configurado por determinado contrato revestido de determinadas solemnidades (extensión en escritura pública), aquí, en sede administrativa y concretamente en Derecho de la Propiedad Industrial como Derecho Especial y como expresión de la Ciencia Autónoma del Derecho de la Propiedad Industrial, se habla de título como sinónimo de certificado, porque

aquí el dominio se constituyó previamente por el registro.

Es más, mientras que en Derecho Civil, se requiere el juego de título y modo para transmitir el Derecho, en el ámbito marcario, en caso de transmisión o cesión del derecho sobre tal marca, la registración ocupa el lugar de la tradición o mejor dicho, la registración opera tradición, precedida aquí sí de título hábil que estará constituido por el contrato de cesión de la marca.

VI) Por todo lo expuesto, si en un caso concreto, alguien quiere ejercer la acción marcaria, podrá optar por presentar el llamado título o certificado expedido obligatoriamente a continuación de inscribirse la marca, o cualquier otro certificado expedido por la Administración y todo certificado tendrá el mismo valor en cuando acreditación de su derecho.

Ya no existe más la disposición aquella del Art. 44 de la ley 9956 que exigía presentar el certificado tal, lo que se exige es probar EL REGISTRO. Lo esencial, LO FUNDAMENTAL LO DICISIVO ES QUE ESTE REGISTRADA. OTRA COSA ES LA PRUEBA Y NO HAY NINGUNA PREDETERMINADA POR LA LEY. Basta cualquier CERTIFICADO EXPEDIDO BIEN POR LA Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a través de su Director o a través del Dpto. Notarial o cualquier autoridad competente. Por ello, luego de la reforma, pierde trascendencia aquel certificado especial llamado ahora título.

Por otra parte el nombre de título no implica un cambio sustancial, no dimana, no es la fuente del Derecho, la fuente del

Derecho es el acto de concesión de marca que una vez registrada hace nacer el derecho en manos de un particular. Será titular en cuanto sujeto de derecho de tal marca, quien tenga el registro a su nombre. Bien fuere en vía original, o derivada, por cesión por acto entre vivos, o por causa de muerte o por ejecución judicial, pero lo esencial es que esté registrada a su nombre, inscripta. Es harina de otro costal cómo se acredita. Pues no hay prueba predeterminada. Bastará cualquier certificado con igual eficacia probatoria.

VII) Es más, frecuentemente un certificado posterior al originalmente expedido, puede ser mucho más conveniente y hasta incluso será más fiel reflejo de la realidad registral en el momento, pues bien puede ocurrir una cesión de la marca, gravámenes a la misma, etc. Por lo tanto cuando la Dirección expide un certificado (salvo que se pidiera expresamente una segunda copia del original que se hubiere perdido por ejemplo) lo importante es que certifique el estado actual del registro. La marca es un bien incorporal mueble esencialmente registral y es a través del registro y en el registro que se opera su nacimiento, cambios y extinción.

A los efectos de un buen ejercicio, eficaz y leal de las acciones marcarias ante el Poder Judicial, no bastará presentar el certificado original, será menester un certificado que actualice la situación registral. Solamente el mismo acreditará eficazmente, es más, habilitará en forma la acción marcaria y garantizará debidamente a los terceros.

Aspectos Dubitados

De La Confundibilidad Marcaria

Dr. Mario Lamas.

En este breve trabajo me propongo analizar algunos aspectos relacionados con la confundibilidad marcaria. Se trata de un tema que, no por viejo, deja de tener aristas siempre novedosas y, muchas veces, es fuente de perplejidades de quienes solicitan el registro de una marca o se oponen al mismo, como de vacilaciones de parte de quienes deben aplicar la normativa vigente.

Los aspectos en los que centraré el análisis son dos:

A) El principio de la especialidad y la aparente contradicción que el mismo encierra respecto a la posibilidad de que una marca sea denegada por confundibilidad "indirecta".

B) El concepto de "conjunto marcario" como unidad base de la comparación y, en especial, si es posible encontrar en los mismos, elementos suficientemente distintivos como para fundar en ellos la confundibilidad.

A) ESPECIALIDAD Y CONFUNDIBILIDAD INDIRECTA

El artículo 9º de la ley N° 17.011 establece que *"el derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley"*.

El artículo 11, que reitera con variantes menores el contenido del artículo 4º de la anterior Ley de Marcas N° 9.956, expresa que *"La propiedad exclusiva de la marca sólo*

se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada".

Esta disposición se complementa con la del artículo 6º que obliga a que las marcas sean *"claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes"*. También con la del artículo 14, según el cual *"el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley"*. Con el artículo 23 que otorga a los *"propietarios de marcas registradas o en trámite de registro"*, el derecho de *"oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas"*. Y por último, con el artículo 24, que otorga el mismo derecho a los que tengan marcas idénticas o semejantes en uso, en las condiciones allí mencionadas.

Asimismo, el artículo 88, incluido en el capítulo relativo a las acciones civiles y penales contempla el derecho de los titulares de marcas registradas de *"demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya"*.

A partir de esta normativa, se plantean al menos cinco problemas interpretativos: a) si el derecho de marcas deriva del uso o del registro, b) si existe similitud de derechos entre el titular de una marca registrada y el usuario o el solicitante de una marca en trámite, c) si el alcance de las oposiciones de oficio son idénticos a los alcances de las oposiciones de terceros, d) si los derechos que pudieran tener unos y otros se limitan a los productos o servicios incluidos en la solicitud o en el registro o para los que se usa la marca, o se extienden a otros y, e) en caso afirmativo, a cuáles.

a) Derechos de los usuarios, solicitantes y titulares de registros.

Se puede discutir si nuestro sistema es declarativo, atributivo o mixto –solución esta última que cuenta con la mayoría de las opiniones-, pero lo cierto es que esta discusión solamente tiene relación con el derecho de prioridad o preferencia sobre un signo respecto a los idénticos o similares.

De acuerdo a la ley uruguaya el derecho al signo marcario puede corresponder: a) al que primero usó la marca en las condiciones previstas por la ley, si luego la registra, aunque hubiera solicitudes posteriores y si se hubiera opuesto a las mismas en plazo o hubiera recurrido la concesión; b) al primero que la solicitó, si no se estaba usando antes por otro, o ese uso no reunía las condiciones mínimas del artículo 24 o no se prueba, o si, pese a ello, no se interpuso oposición ni se recurrió la resolución de concesión; o -esto es obvio-, c) al primero que la usó y luego la solicitó.

Esto significa que los usuarios o titulares de solicitudes en trámite

pueden oponerse exitosamente al registro de marcas iguales o semejantes a las que tienen en uso o han solicitado, pero no implica que tengan el derecho a ejercer las acciones civiles y penales previstas en la ley N° 17.011, que sólo corresponden a los titulares de marcas registradas.

También es bueno recordar que el artículo 88, reservado como dije a los titulares de registros marcarios, no permite reclamar el cese de uso de una marca también registrada.

En teoría no sería posible que hubiera registradas dos marcas idénticas o semejantes, para los mismos productos o servicios. Sin embargo ello no es así. Es una hipótesis excepcional pero que algunas veces se ha dado, el que se conceda una marca idéntica o semejante a otra ya concedida y para los mismos productos o servicios, por error. Si tal cosa sucediera, el titular del registro anterior deberá pedir la anulación del nuevo para recién luego de obtenida la misma promover la acción de cese de uso.

Eso equivale a decir que mientras la marca impugnada permanezca en el registro, su titular no podrá ser obligado a cesar en el uso, aunque sea manifiesta la ilegitimidad de su concesión.

Y conste expresamente que esta solicitud de anulación por similitud o semejanza (o por confundibilidad como decimos en el lenguaje corriente) puede presentarse en cualquier tiempo ya que, para ella, no está previsto ningún plazo de prescripción y, claramente, no está mencionada en los del artículo 27.

b) Esos derechos son diferentes.

Es decir que los titulares de marcas registradas, tienen derecho a oponerse al uso y registro de otras iguales o semejantes a las suyas, o de pedir su anulación en caso de que hubieran sido concedidas, hipótesis en la que no podrían ejercer el derecho de reclamar el cese del uso hasta que la marca fuera anulada. En tanto, los usuarios o solicitantes sin registro solamente tienen el derecho registral de prioridad o preferencia, pero no el derecho de propiedad intelectual que significa la posibilidad de impedir el uso del mismo signo por parte de terceros sin autorización.

Esta afirmación deriva, a mi juicio en forma clara, de los textos legales.

El derecho de oposición a una solicitud de registro corresponde a los titulares de marcas registradas o de marcas en trámite (artículos 6º y 23), a los que usan la marca en determinadas condiciones (artículos 6º y 24), así como a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (artículo 22 que expresamente se remite al artículo 6º) en defensa de los derechos del consumidor.

En cambio, el derecho a solicitar el cese del uso de una marca no registrada basándose en el derecho marcario, solamente corresponde a los titulares de marcas registradas (artículos 9º y 88). No tienen ese derecho ni los usuarios de marcas no solicitadas, ni los titulares de marcas en trámite. Unos y otros tendrán que solicitarla y esperar la concesión en el primer caso, u obtener el registro en el segundo.

La suma de las disposiciones de los artículos 23 y 88 parecería convertir en innecesario el artículo 14, que es una copia parcial del artículo 3º de la ley N° 9.956, también reproducido parcialmente en el actual artículo 23. En la vieja ley no existía ninguna disposición similar a las del actual artículo 88.

Aquel artículo 3º decía dos cosas: 1) que la propiedad exclusiva de la marca correspondía a quienes llenaran los requisitos exigidos por la ley y 2) que quienes lo hubieran hecho, tendrían el derecho "*de oponerse al uso o registro de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre productos*", lo que ahora, con otros términos, dice el artículo 23

O sea que de acuerdo al artículo 3º de la ley N° 9.956, al menos en un análisis preliminar, no existían diferencias respecto a quienes tenían el derecho a pedir el cese judicial del uso o a deducir oposición administrativa: eran quienes hubieran llenado los requisitos exigidos por la ley, ya tuvieran marcas en trámite o concedidas.

El haber "llenado los requisitos exigidos por la ley" podía interpretarse como referido: a) a los titulares de marcas concedidas, b) a los titulares de solicitudes de marcas y c) a los usuarios de marcas que se oponían exitosamente a una solicitud posterior. Todos y cada uno de ellos tendrían el derecho de oposición y el de reclamar el cese de uso.

Esta solución que resultaba clarísima respecto al derecho de oposición, planteaba algunas perplejidades en sede judicial si quien reclamaba el cese del uso de otra marca igual o semejante a la suya era el titular de una solicitud en

trámite o el de una marca en uso que había formulado oposición contra una nueva solicitud o incluso pedido la anulación de una marca ya concedida. ¿Podría pronunciarse el juez reconociendo el derecho pese a que no se había obtenido el registro o debería esperarse la resolución administrativa como cuestión de previo pronunciamiento?

De acuerdo a la nueva normativa –porque la existencia de un artículo como el actual 14 obliga a su interpretación armónica con las restantes disposiciones legales- los términos “llenado los requisitos exigidos por la presente ley” parecerían tener un significado diferente que resolverían las dudas que planteaba la ley antigua: el derecho de oposición corresponde a los titulares de marcas registradas o en trámite (porque esos son los requisitos mencionados por el artículo 23), o a los usuarios de marcas que cumplan con las exigencias del artículo 24 (porque el mismo expresamente dice “*sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14*”), pero a ninguno de ellos les asiste el derecho a pedir el cese judicial del uso de marcas (derecho reservado a los titulares de registros marcarios), porque tal cosa dispone el artículo 88.

c) Diferencias entre las oposiciones de oficio y de terceros.

Mientras los titulares de marcas registradas, o en trámite de registro o los usuarios de marcas en las condiciones previstas en el artículo 24 tienen derecho a formular oposiciones a nuevas solicitudes en defensa de sus derechos, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial puede formular oposiciones de las marcas

que vulneren lo dispuesto en el artículo 6º, “*en defensa de los derechos del consumidor*”.

De acuerdo a esta interpretación, la defensa de los derechos de los titulares de solicitudes en trámite o de registro o los usuarios de marcas, queda en manos de los interesados y a la Administración solamente le corresponde la defensa de los derechos del consumidor.

En el caso de oposiciones de terceros, alcanza con demostrar que se trata de marcas iguales o semejantes, susceptibles de provocar confusión entre los mismos productos o servicios, o entre productos o servicios concurrentes.

En el caso de las oposiciones de oficio, además, hay que demostrar el perjuicio del público consumidor. O, partiendo de la base de que el mismo se presume cada vez que se dan aquellas condiciones, la oposición debería ser levantada si el solicitante demuestra que no se perjudican esos derechos de los consumidores.

Nadie pretende que los consumidores, antes de comprar un producto o utilizar un servicio acudan al registro de marcas a efectos de verificar la titularidad de las marcas. Por lo tanto, es evidente que la defensa de los derechos de los consumidores tienen que ver con actividades que se suscitan en el mercado y no en con las inscripciones registrales.

La posibilidad de que varias personas sean condóminos de una marca, indica que nuestro derecho admite que productos o servicios identificados con la misma marca sean fabricados, comercializados o prestados por diferentes empresarios.

De igual forma, la posibilidad de que el titular de una marca transfiera la misma, total o parcialmente, a un tercero para que éste registre una muy semejante y evidentemente confundible, con la obligación de reintegrarle aquella una vez obtenido el registro, también suponen casos de coexistencia legítima en el mercado de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

O en forma todavía más sencilla, es posible que el titular de una marca autorice el uso y registro de otra muy similar a la de su propiedad para productos incluso idénticos a los suyos.

Si esta última hipótesis se planteara, resulta obvio que la defensa del consumidor que realiza la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial carece de fundamento, porque acreditada la autorización de uso, la situación registral es totalmente irrelevante. Y desaparecida por imposible la finalidad de defensa del consumidor, desaparecería uno de los fundamentos de la oposición, a menos que se pretendiera que esa frase fue puesta en el artículo 22 sin ninguna razón.

d) Esos derechos están limitados.

Nos enfrentamos entonces, a una nueva duda interpretativa: el derecho de oposición y de reclamar el cese de uso, alcanza exclusivamente a los productos o servicios para los que se solicitó u obtuvo el registro, o también se extiende a otros y, en caso afirmativo, a cuáles.

Vemos que en este aspecto las soluciones de los artículos 23, 24 y 88 son idénticas, porque los tres se refieren a marcas "idénticas o semejantes" a las del opositor o

demandante del cese del uso, sin ninguna referencia a las clases o productos o servicios que protegen o para los que se usan.

También el artículo 14 habla de "*cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios*", sin precisar cuáles son éstos, pero exigiendo que exista confusión entre los mismos.

En cambio, el artículo 6º exige que existan diferencias entre los signos marcarios que tengan entidad suficiente para evitar confusión ya sea entre los mismos productos o servicios o respecto a productos o servicios concurrentes.

De la lectura armónica de todas estas disposiciones surge que no alcanza con que exista identidad o semejanza entre los signos marcarios, sino que es necesario, también, que esa identidad o semejanza produzca confusión entre productos y servicios, pero no toda confusión le interesa proteger al legislador de 1998, sino solamente la que relaciona a los mismos productos o servicios o a productos o servicios concurrentes.

¿Qué papel juega el artículo 11 que -siempre se ha dicho- consagra el principio de la especialidad?

En mi opinión, este artículo solamente está referido al derecho de exclusividad que deriva del registro y no al derecho de prioridad o preferencia que tienen, no solamente los titulares de marcas registradas, sino también los titulares de marcas en trámite y los usuarios de marcas en las condiciones del artículo 24.

El derecho de preferencia está regulado por el artículo 6º y no por el artículo 11.

De acuerdo a esta interpretación, todas las oposiciones

de terceros (artículos 23 y 24) o de oficio (artículo 22) son admisibles si existe similitud o identidad capaz de causar confusión entre signos marcarios que protejan los mismos productos o servicios o productos o servicios concurrentes, a pesar que solamente el último de ellos se remite al artículo 6º.

Que el artículo 6º no se limita a los supuestos de oposiciones de oficio –solución esta última que derivaría de una interpretación *pièdeletrista*- lo confirma la disposición del artículo 21 del decreto reglamentario: *“la oposición basada en el artículo 6º de la misma ley excluye, para quien la hubiera deducido, la acción de anulación por la misma causal”*. Con ello da a entender que también este artículo 6º sería el fundamento de las oposiciones de terceros.

Reconozco que plantea dudas especiales el caso de las oposiciones formuladas por el usuario de una marca cuyo registro no ha solicitado. ¿Se limita exclusivamente a los productos o servicios para los que la ha usado, o se extiende también a productos o servicios concurrentes, tal como dice el artículo 6º? Considero que la última es la respuesta adecuada en base a una interpretación analógica.

En cambio, las solicitudes judiciales de cese de uso, que solamente corresponden al titular de una marca ya registrada, quedan necesariamente limitadas a los productos o servicios incluidos en la protección registral, sin que sea posible extenderlas a productos o servicios concurrentes (y ello por la combinación de lo dispuesto por los artículos 11 y 88).

Refuerza esta última interpretación la circunstancia de que el artículo 6º solamente se

refiere a la coexistencia en el registro y no en el mercado.

Esto nos llevaría a la solución –presumiblemente irracional- de que una marca pudiera ser desestimada por la aplicación del artículo 6º aunque no hubiera marcas idénticas o semejantes a la misma, registrados para los mismos productos o servicios, a condición de que sí los hubiera para productos o servicios concurrentes, pero luego esa marca podría ser usada libremente ya que la acción marcaria de cese de uso estaría limitada a los productos o servicios para los que se solicitó y obtuvo el registro.

Pero es evidente que quien obtuvo el registro limitado a determinados productos o servicios podrá ampliar el mismo en cualquier momento, a efectos de evitar que sus intereses sean perjudicados en hipótesis como la referida.

Con esta interpretación, además, no es necesario buscar armonizar el principio de la especialidad con la confundibilidad entre productos y servicios concurrentes no incluidos en la solicitud o el registro. Y ello porque –reitero- la coexistencia de marcas en el registro se rige por los artículos 6º, 22, 23 y 24, en tanto la coexistencia de marcas en el mercado se rige por los artículos 9º, 11 y 88 de la ley Nº 17.011.

e) Confundibilidad indirecta para la ley uruguaya.

Es frecuente que los representantes de quienes depositan una solicitud de marca o se oponen a la misma, así como los asesores de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o del Ministerio de Industria, Energía y Minería utilicen el concepto de “confundibilidad indirecta” que

estaba incluido en el artículo 3º de la ley N° 9.956 y que ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina.

La ley N° 17.011, a mi juicio intencionalmente, eliminó toda referencia a la confundibilidad indirecta y la sustituyó por la referencia contenida en el artículo 6º.

Para conocer el alcance de la normativa anterior, había que apelar a las doctrinas más recibidas sobre confundibilidad indirecta. En cambio, ahora, es necesario precisar qué debemos entender por “productos o servicios concurrentes”. Y ello pese a que, por inercia, todos seguimos apelando a aquellas doctrinas, olvidando el cambio en la redacción legal y que ese cambio intencional apostó a un concepto más concreto y menos expuesto a los avatares de las opiniones de los estudiosos del derecho de marcas.

Una posible interpretación es que se trata de los que se encuentran en una misma clase. Este criterio formal ha sido seguido tradicionalmente por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que considera que alcanza con que dos marcas iguales o semejantes protejan productos o servicios diferentes pero clasificados en la misma clase, para que se configure el supuesto legal de confundibilidad indirecta.

Este criterio no parece de recibo. En primer lugar cuando el legislador quiso hacer referencia a las clases, lo hizo (por ejemplo en el artículo 13, 32 o 34 de cuya lectura se desprende con total claridad que clases, productos o servicios son tres conceptos plenamente diferenciados). No parece razonable leer el artículo 6º como si estuviera

referido a artículos o servicios de la misma clases, ni a clases concurrentes.

Las clases de la nomenclatura internacional son simples agrupamientos de productos o servicios que tienen algo en común pero que no necesariamente se venden en los mismos lugares o tienen la misma naturaleza o llevan a la conclusión de que son elaborados por el mismo fabricante o prestados por el mismo comerciante.

Si se quiere, las clases son categorías que permiten solicitar un registro sin necesidad de tener que individualizar los productos o servicios uno a uno, pudiendo hacerlo por grupos o rubros. Incluso es posible concebir la existencia de un sistema de registro de marcas que no tuviera clases –sistema que existe en muchos países-, obligándose a los solicitantes a individualizar todo aquello que desean proteger.

Al hecho de que muchas veces los productos o servicios pasan de una clase a la otra, se agrega la circunstancia también factible de que las clases se subdividan y los que hasta ayer eran concurrentes –si concurrentes son los que se encuentran en la misma clase- mañana dejarían de serlo.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la antigua clase 42 (hoy subdividida) protegía desde los restaurantes hasta los estudios profesionales pasando por las peluquerías y las funerarias, servicios que no tienen ningún tipo de relación entre ellos. De igual forma, en la clase 9 se agrupa el software, junto con los extinguidores de incendio, las máquinas expendedoras de bebida, las patas

de rana, los anteojos y los productos electrónicos, o en la clase 12 cohabitan los cochecitos de bebé con los aviones y los transatlánticos.

En suma, no son concurrentes exclusivamente los productos o servicios de la misma clase, ni tampoco son necesariamente concurrentes productos o servicios que están en la misma clase.

Descartado este criterio formal podríamos sostener que son servicios o productos concurrentes los que se brindan o comercializan en el mismo lugar. Serían concurrentes los productos que se venden en un almacén o los que se comercializan en una farmacia o se brindan en un cibercafé, aunque no tuvieran ningún tipo de relación entre ellos, por ejemplo fiambres y productos de limpieza, o medicamentos y bolsas de agua caliente, o servicio de cafetería y de conexión con internet.

Estos ejemplos, así como la existencia de establecimientos en los cuales se venden productos de la más variada clase y naturaleza o se brindan servicios totalmente diversos, obliga a buscar otro concepto para el término concurrente.

En mi opinión, los productos o servicios concurrentes son aquellos que se hacen competencia o sea que pueden ser adquiridos o utilizados por el consumidor en lugar de otros que hubiera preferido o que, en la terminología del artículo 14, puedan *“producir confusión entre productos o servicios”*. En tal sentido, el pan y las galletas serían concurrentes, el agua mineral y las bebidas gaseosas, las diversas prendas de vestir entre sí, los zapatos y las botas, y tantos otros ejemplos similares.

¿Por qué digo esto?, porque el artículo 6º procura evitar confusión no solamente entre los mismos productos sino también entre productos concurrentes o sea aquellos que pueden ser adquiridos en lugar de otros porque cumplen una función similar o satisfacen necesidades equivalentes.

Yo puedo comprar una pomada de zapatos marca Omega sin pensar en que tiene relación con los relojes de igual marca. En cambio, es factible que si encuentro un par de lentes Adidas piense que los mismos fueron elaborados directamente o bajo licencia de la conocida empresa alemana que comercializa prendas deportivas identificadas con esa marca.

Sin embargo no es este último caso el que ha preocupado a nuestro legislador al regular los principios de la confundibilidad entre los signos marcarios. Lo que el mismo quiere evitar es que quien va a comprar un paquete de galletas marca “La Trigueña”, se lleve, confundido, uno identificado con la marca “La Triguera”. Y también quiere evitar que ese comprador, al no encontrar el producto buscado, se lleve uno concurrente, o sea alguno que puede llegar a sustituirlo, como podría ser un paquete de pan o de tostadas, identificado con la misma marca o una semejante.

Y esto también es posible extenderlo a la concurrencia de productos y servicios. Yo puedo dejar de concurrir a la pizzería “Costa Azul”, si encuentro en un supermercado una pizza marca “Costa Azul” que creo con las mismas virtudes que tiene el producto que se me ofrece en aquel establecimiento.

En síntesis, estimo que de conformidad a la ley uruguaya no importa que los productos estén en la misma clase de la nomenclatura, ni que se vendan en los mismos lugares, ni que hagan pensar que son elaborados por el mismo fabricante o con su licencia, sino que exista relación entre ellos de forma tal que el consumidor pueda dejar de comprar el primero que recuerda por su marca, para optar por el segundo que cree con sus mismas virtudes y que, además, satisface las mismas necesidades.

B) CONCEPTO DE “CONJUNTO MARCARIO” Y VALOR DISTINTIVO DE SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

Una de las cuatro reglas que habitualmente se consideran como base del análisis de confundibilidad entre signos marcarios es la que sostiene que la confusión resulta de la impresión de conjunto que despiertan una y otra.

En aplicación de la misma la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y a veces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han admitido el registro de marcas que incluyen un elemento registrado por un tercero, porque están incorporados en conjuntos diferentes.

El criterio utilizado ha sido errático y muchas veces contradictorio, a la hora de aplicar este principio.

Por ejemplo, estando registrada la marca Divino (acompañada de un logotipo) en la totalidad de las clases de la nomenclatura vigente, se han concedido los registros de las marcas “Divina de Sadía” en la clase 29, “El

Divino Club” en la clase 42, “Divino Buenos Ayres” en la clase 41, “Divina 21 Urufarma” en la clase 5 y “Divinos Lacasa” en la clase 30, en todas las cuales –reitero- hay una marca “Divino” de otro titular. La primera de ellas fue concedida en base a un informe que sostiene que una y otra marca “ofrecen las diferencias exigidas por el artículo 6º de la ley N° 17.011” y que además “la solicitada está integrada con su nombre comercial lo que la torna claramente diferente”. La segunda se concedió sin derechos exclusivos sobre cada uno de los términos que la componen, en cambio la tercera, con un informe de la misma asesora, fue otorgada con derechos exclusivos sobre el conjunto y sobre cada uno de los términos. En el cuarto caso los asesores opinaron que “no se advierte posibilidad alguna de confusión”. Y en el último, “que se trata de dos signos marcarios claramente diferentes”.

En otro ejemplo, estando registrada la marca denominativa “Telecon” para la clase 36, fueron concedidas para la misma clase las marcas “Telecom Uruguay”, “Telecom Argentina” y “Telecom Soluciones”, todas ellas mixtas, aclarándose que la última de las mencionadas fue concedida sin derechos privativos sobre el término “soluciones”. El argumento para la concesión está fundado en que no existe identidad absoluta entre los términos “Telecon” y “Telecom” y, además, que se trata (en el segundo de los casos) de marcas mixtas, para culminarse afirmando que el agregado de términos tales como “Argentina”, “Uruguay” o “Soluciones” refuerza la distintividad de los signos en pugna.

En cambio, fue desestimada la marca “Fiesta Snacks” dentro de

un diseño que incluye, además, el nombre de la solicitante “Pepsico Snaks” y el diseño y nombre de varias marcas, por el previo registro de la marca “Fiesta” y a pesar de que este término se repite en varias marcas de la misma clase pertenecientes a varios titulares. En este caso, la asesora entendió que “si bien el signo en examen es un conjunto, con un diseño particular, y que incorpora otras marcas ya registradas, cuya titularidad corresponde al de las presentes actuaciones, se integra en forma preponderante un término que constituye por sí una marca pre-registrada, para productos concurrentes”. Y agrega que la probabilidad de confusión aumenta por el hecho de que el signo en cuestión obra “en alguno de los antecedentes, asociado a parte de la denominación social de aquélla, lo que indudablemente genera dudas acerca de la posible vinculación de las empresas titulares”.

Otro caso realmente curioso se dio con relación a los productos de la clase 5. El titular de la marca “Flebot Servimedica” se opuso a la marca “Flebon Elvetium” sin éxito, porque la Administración entendió que los conjuntos eran diferentes y a pesar de que en uno y otro caso estaban acompañados del nombre del respectivo laboratorio. Tampoco tuvo éxito la oposición a la nueva marca “Flebon” presentada en forma aislada, concedida en base al argumento de que su solicitante ya era titular de “Flebon Elvetium”. En cambio, cuando el titular del registro más antiguo intentó registrar en forma aislada “Flebot”, su solicitud fue denegada debido a la confundibilidad con la marca “Flebon”.

Ante tamaño aquelarre de contradicciones, es imposible afirmar que la Administración actúa con un criterio objetivo y coherente.

Realmente me sorprende que alguien pueda llegar a afirmar que “Telecon” y “Telecom” dejan de ser confundibles para proteger los mismos servicios, por el solo hecho de que se le agregue un término geográfico o un término genérico como “soluciones”. Como este término es de uso común, podría existir un servicio financiero “Soluciones Telecon” y otro “Telecom Soluciones” y nadie se va a dar cuenta de que se trata de dos cosas diferentes.

Afirmar por otra parte que el agregado de un término geográfico dota a una marca de originalidad debería llevarnos a admitir que cualquier marca denominativa puede ser reproducida por ese solo hecho y el agregado de un logotipo, con lo cual no serían confundibles “Telecon” y “Telecom Uruguay” o “Telecom Argentina”, “Marlboro” y “Marlboro Uruguay”, por ejemplo o “Microsoft” y “Microsoft Brasil” y así sucesivamente.

Vemos también que mientras que para el asesor que se pronunció sobre la marca “Fiesta” la mención del nombre del titular de las marcas es un elemento que aumenta la confundibilidad dado que lleva a pensar que se trata de dos empresas relacionadas, en el caso de “Divina de Sadía” se sostiene exactamente lo contrario.

Por último, un mismo asesor, enfrentado a dos casos prácticamente idénticos (“Divino Buenos Ayres” y “El Divino Club”, una y otra versus “Divino”), en uno sostiene que la expresión “divino” no es registrable en exclusiva y en otro sostiene lo contrario.

Pasando de los casos concretos al análisis abstracto, cabe distinguir dos hipótesis: a) el elemento o los elementos comunes entre una y otra marca (o entre uno y otro conjunto marcario) no son distintivos, porque quedan incluidos en alguna de las categorías del artículo 4º o b) sí lo son y existen derechos exclusivos sobre el mismo o los mismos.

a) Con respecto a los elementos genéricos o no distintivos, en la medida que pueden ser usados por todos, es posible que formen parte de diversas marcas de distintos titulares, con la aclaración de que no se obtendrán derechos exclusivos sobre los mismos. Y ello siempre que la inclusión de ese elemento o la forma de presentación del mismo, o el color con que se lo identifica u otra circunstancia cualquiera, no dote al nuevo conjunto de características tales que lo conviertan en confundible con el primero.

Aplicando este criterio interpretativo a los ejemplos anteriores, resulta claro -en mi opinión- que debió desestimarse la marca "Telecom Soluciones" por el previo registro de "Telecon", para la misma clase, ya que el agregado no aportaba ninguna originalidad. Su concesión equivaldría a permitir la coexistencia de "Winner" con "Bicicletas Winner" para distinguir bicicletas a nombre de distintos titulares, o "Coronado" y "Coronado light american blend", para distinguir cigarrillos, también a nombre de titulares diferentes.

b) Pero el verdadero problema se plantea respecto al caso de que el elemento incluido en la segunda marca sea alguno de los incluidos en la primera y sobre los

que su titular tiene derechos exclusivos.

Aquí me voy a permitir una digresión.

Con relación a las marcas notorias, el numeral 6º del artículo 5º impide su reproducción total o parcial. Esto significa que yo no puedo incluir el término "Marlboro" dentro de ningún conjunto marcario aunque constituya un elemento muy accesorio, porque estaría haciendo una reproducción total de una marca notoria. Tampoco puedo incluir la palabra "Coca" escrita con las letras habituales que se usan para identificar la "Coca-Cola", porque se trataría de una reproducción parcial.

Cabe acotar que en este caso no sería aplicable la exigencia de que se tratara de los mismos productos o servicios o de productos o servicios concurrentes. La prohibición de registro de marcas que reproduzcan total o parcialmente una marca notoria alcanza a todas las clases de la nomenclatura y con absoluta independencia de cuáles sean los productos o servicios respecto a los que la marca anterior sea notoria. Con esta interpretación, en el Uruguay, la protección de la marca notoria equivaldría a la protección de la marca de alto renombre que existe en otras legislaciones.

Dicho sea solamente de paso -porque no es el tema que nos ocupa- esta solución diferiría respecto a la que surge del artículo 6 bis del Convenio de París, que reduce la protección de las marcas notoriamente conocidas respecto a las que son utilizadas para productos "idénticos o similares".

Pero si nos encontramos frente a una marca que no es notoria. ¿Se puede registrar otra que la incluya o que incluya una muy

semejante, dentro de un conjunto, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios conexos?

Creo que la respuesta debería ser negativa, en base a la aplicación complementaria de otro de los principios interpretativos de la confundibilidad: que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en pugna. Este criterio se refuerza sustancialmente si el elemento común fuera el predominante en la marca antecedente y si fuera el único, debería ser decisivo para desestimar la segunda marca.

Poco importaría entonces, que los elementos agregados fueran el nombre de la empresa que solicita el registro de la marca cuestionada (algo muy frecuente en las solicitudes de medicamentos) o un nombre geográfico, o un diseño especial, o un conjunto de elementos totalmente originales.

De igual forma, no podría concederse el registro de una marca idéntica o semejante a uno de los términos de otra previamente registrada, si el o los elementos agregados son claramente secundarios respecto al primero.

Hay quienes afirman que cuando las diferencias dominan el conjunto, éstas adquieren un rango principal y, por ende, pasan a ser el elemento más importante al momento de decidir si los signos son confundibles o no. Pero este razonamiento es equivocado si no se cumple con otro principio interpretativo que es aquel según el cual lo que importa es la impresión que cada marca despierta en el consumidor. O dicho de otra manera, es válido si los elementos comunes de una y otra marca son

secundarios y no los esenciales de la más antigua registrada.

En síntesis, cuando dentro de una marca aparece un término que forma parte de otra marca registrada, el examinador debe determinar si se trata de un elemento sobre el que se pueden otorgar derechos exclusivos o no.

En el primer caso, no se podría acceder al registro porque se estarían otorgando derechos exclusivos sobre el conjunto pero también sobre los elementos integrantes, lo que entraría en colisión con el previo otorgamiento de los mismos derechos a otra persona para uno de ellos, salvo que esos elementos fueran claramente secundarios dentro del más antiguo de los conjuntos marcarios.

En el segundo caso no habría inconvenientes salvo que los conjuntos fueran confundibles por otras consideraciones.

Se podría decir que cuando se concede el registro de una marca compuesta por varios elementos, en realidad, solamente se están concediendo derechos sobre la totalidad de esos elementos presentados de determinada manera. Esto no es así y lo ha señalado una y otra vez la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cuando concede una marca con derechos exclusivos sobre el conjunto pero sin proteger a ninguno de los términos individualmente considerados. Si esta precisión es necesaria se debe a que la concesión de la marca compuesta implica, en forma simultánea, la protección del conjunto tanto como de los elementos componentes, salvo que los mismos encuadren en alguna de las nulidades del artículo 4º de la ley N° 17.011.

Todo ello sin olvidar que no todos los elementos tienen el mismo valor dentro de un conjunto, ya que existen algunos que son claramente identificatorios del mismo. Por ejemplo, la tradicional etiqueta del agua "Salus" está formada por múltiples elementos, muchos de ellos sin capacidad para permitir distinguir al producto, pero otros, en especial la referida denominación, que sí tienen esa capacidad.

Es posible que en la práctica se planteen dudas interpretativas respecto a la registrabilidad o no registrabilidad de un elemento que forma parte de una marca, en especial si el mismo se encuentra repetido en varias marcas de diversos titulares para proteger los mismos productos o servicios. También es posible que existan criterios diversos respecto al carácter principal o accesorio de los elementos de uno y otro conjunto y en que medida puede existir confusión.

Pero lo que debería erradicarse definitivamente es el concepto de que la existencia de diferencias apreciables entre los conjuntos justifica la concesión de cualquier solicitud.

Es posible que la etiqueta de un vino o de una bebida espirituosa contengan decenas de elementos y que todos ellos sean diferentes e incluso la apariencia de conjunto entre una y otra, sin embargo, alcanza con que las dos utilicen el mismo nombre para identificar a la bebida, como para que sea necesario desestimar la segunda, protegiendo, en forma simultánea, los intereses del primer titular, tanto como los del público consumidor.

En este caso, el examinador debe analizar las coincidencias y no las diferencias. Y en particular debe examinar si esa coincidencia es o no determinante en el proceso de identificación del producto o servicio que hace el consumidor.

Distintividad Sobrevenida

(Secondary meaning)

Esc. Diego Chijane.

A) **Conceptualización**

La distintividad, cualidad imprescindible que deben reunir los signos marcarios, presenta una naturaleza dinámica, esto es, un signo puede perderla o producirse el fenómeno inverso, es decir, un signo indistintivo dejar de serlo. Este último supuesto, previsto primigeniamente en el Derecho angloamericano bajo la denominación *secondary meaning*, hoy día asume unánime reconocimiento en las diversas legislaciones, sobre todo como consecuencia de haber sido explícitamente acogido en el artículo 15 del ADPIC, aunque desde antes ya se le consideraba normatizado internacionalmente en el artículo 6 *quinquies* C 1 del CUP¹.

El signo adquirirá *secondary meaning* cuando como consecuencia de su uso en el mercado mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor

su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico)². La consecuencia fundamental de la adquisición del efecto secundario, es que dejarán de ser operativas determinadas prohibiciones absolutas que *prima facie* afectaban al signo, específicamente las atinentes a genericidad, descriptividad, usualidad o indistintividad. Así, el carácter absoluto de tales prohibiciones se termina relativizando, dado que resultan obstaculizadas en su aplicación ante el supuesto de distintividad sobrevenida. Esta aptitud sanatoria conferida al uso, se justifica en la valoración del signo como un bien autónomo, válido en relación a datos de hecho y

¹ FERRÁNDIZ, José Ramón. *Prohibiciones absolutas de registro: signos que no pueden ser marca, carentes de carácter distintivo, descriptivos y habituales*, en AA.VV., *Derecho de Marcas*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 109. MATHELY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*, Editions J.N.A. París. 1994, p. 75-76. SORDELLI, Luigi. *Marchio e « secondary meaning »*. Giuffrè, 1979, Milano, p. 26 ss. ROVERATI, Fabio. *Il concetto di « secondary meaning » e la sua compatibilità con la legislazione italiana in materia di marchi*, en *Riv. dir. comm.* 9-12, 1988, p. 409.

² GÓMEZ SEGADÉ, José. *Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el Derecho de los signos distintivos*, en *CDC*, 16, 1995, p. 181. COUTO GONÇALVES, Luis. *Direito de Marcas*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, p. 94. RICOLFI, Marco. *I segni distintivi*, 2ª Ed. Giuffrè, Milano, 1993, p. 57. GALLI, Cesare. *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano. 1996, p. 165 ss. MENASCI, Giordana. *Marchi deboli e marchi forti: il loro cammino verso la celebrità*, en *Riv. dir. comm.* N° 1-2, II, 1996. p. 79. SPIOTTA, Marina. *Secondary meaning: estensione della tutela al « cuore del marchio » o fattore di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte?* en *Giur. It.* 2, 2002, p. 326.

comportamientos económicos³. De esta suerte, el uso asume especial preponderancia en el nacimiento del derecho a la marca⁴. Ahora bien, conforme a una interpretación *ad litteram* del artículo 8 de la L.M., para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, además, resulta necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica. De esta forma se plantea un régimen muy estricto, ya que generalmente el público consumidor ignora cual es la empresa que se encuentra detrás del objeto comercializado, empero, como se verá, podría entenderse que bastará con que el público consumidor asocie al producto o servicio con una fuente empresarial constante y no específicamente individuada.

B) **Ámbito de aplicación.**

Sin duda, el *secondary meaning* surge del balance, por un lado, del principio de libre competencia, y por otro lado, de la tutela del consumidor ante el posible riesgo de confusión y de quien de hecho utiliza un signo que desempeña la función distintiva inherente a los signos marcarios⁵. Ahora bien, cada sistema jurídico al contemplar el instituto en examen, hará privar más o menos unos intereses sobre los otros, lo cual se reflejará en su mayor o menor extensión aplicativa.

De este modo, en EE.UU. su admisión se circunscribe a los signos descriptivos, excluyéndose su aplicación a los genéricos⁶, esto es así, porque se considera inadmisibles que un empresario privatice el nombre de un producto o servicio, pues, se generaría una irrazonable restricción de la competencia, al ser escasas las habituales formas de nominar a los objetos o prestaciones, cuando no, única. En cambio, sí resultan apropiables mediante *secondary meaning* los signos descriptivos, atento a que la descripción refiere tan solo a una de las tantas características que puede poseer un producto o servicio, la apropiación individual no generaría efectos tan nocivos en la libre competencia. Así pues, se hace primar el interés general de la libre disposición, ante el interés de quien pretenda demostrar que mediante sus esfuerzos una expresión genérica se ha transformado en marca⁷.

A contrario, el artículo 8 de nuestra L.M. le confiere a la distintividad sobrevenida una vocación aplicativa muy amplia, alcanzando a « ...una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) ». Por tanto, podrán acceder al Registro aquellos signos originariamente prohibidos por las causales de genericidad,

³ LA VILLA, Gianluca. *Commento alla nuova legge sui marchi*, en *Riv. Dir. Ind.*, N° 2, I, 1993 p. 308.

⁴ GÓMEZ SEGADÉ, José. *Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el Derecho de los signos distintivos*, ob. cit. p. 200.

⁵ SANDRI, Stefano – RIZZO, Sergio. *I nuovi marchi*. Ipsoa. Milano, 2002, p. 73.

⁶ GOLDSTEIN, Paul. *Copyright, patent, trademark, and related state doctrines: cases and materials on the law of intellectual property*. 4ta. Ed. Foundation Press, New York, 1999, p. 366. McCARTHY, Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 2, 4a. Ed., MN: West Group, Eagan, 1999. § 1524.

⁷ TREECE, J. M. – STEPHENSON, D. *Another look at descriptive and generic terms in american trademark law*, en *TMR* 66, 1976, p. 454 ss.

descriptividad, usualidad o general indistintividad.

Ahora bien, al entender de GUTIERREZ CARRAU la significación secundaria es dable respecto a cualquier signo, no limitándose a expresiones denominativas, afirmando que el precepto de la L.M. debe interpretarse en armonía con el artículo 15 del ADPIC, norma que indica: « cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante el uso ». Según el autor: «...esta solución es la que está en el espíritu de la ley y no violenta para nada la redacción de la norma...»⁸.

A mi modo de ver, la significación secundaria solo resulta aplicable a signos conformados por expresiones verbales, quedando excluidos los gráficos, colores o formas, ello se desprende inequívocamente de la referencia normativa a «...una palabra o conjunto de palabras ». Esta limitación aplicativa del instituto se debe al hecho de que la distintividad sobrevenida encuentra más fácil acomodo respecto de marcas denominativas, además, tradicionalmente se lo ha concebido como un particular fenómeno vinculado a la evolución del lenguaje, al producirse una mutación en la significación de la palabra⁹. En cuanto refiere al

artículo 15 del ADPIC, esta disposición no establece que los Estados deban incorporar a sus legislaciones la figura en estudio, por tanto, aún menos impone que signos quedarán comprendidos en ella. Los Estados gozan de absoluta discrecionalidad para reconocer o no la distintividad sobrevenida así como para reglar su contenido.

En definitiva, el claro tenor del artículo 8 de la L.M., así como su carácter excepcional, determina que la extensión del supuesto normativo a signos diversos de aquellos individuados, solo pueda efectuarse mediante una interpretación *contra legem*. Como se expresó precedentemente, el *secondary meaning* se manifiesta como un balance de intereses, en este sentido expresamente nuestro legislador determinó su específico ámbito de aplicación, restringiéndose el principio de la libre concurrencia a los supuestos individuados, resultando entonces inadmisibles la atribución de distintividad sobrevenida a signos no contemplados, como ser: un único color, una forma, un gráfico, etc.

C) Marcas notorias y secondary meaning.

Sin duda, existe una evidente afinidad entre notoriedad y distintividad sobrevenida dado que: ambas refuerzan la capacidad distintiva del signo, requieren un uso intenso y dependen de la percepción del público consumidor¹⁰, empero, entre ambas figuras existen diferencias

⁸ GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel. *La "Significación Secundaria" ("Secondary Meaning") en la nueva legislación de marcas*, en *Anuario de Derecho Comercial* N° 9, 2001, p. 119.

⁹ LEVI, Aldo. *Breve nota in tema di capacità distintiva e secondary meaning*, en *Riv. dir. ind.*, 1975, II, p. 404 ss. ROVERATI, Fabio. *Il concetto di « secondary meaning » e la sua*

compatibilità con la legislazione italiana in materia di marchi, ob. cit. p. 403.

¹⁰ MARCO ARCALÁ, Luis. *Las Causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, ob. cit. p. 209.

funcionales que las sitúan en planos diversos¹¹. Así, mientras el *secondary meaning* implica la adquisición de distintividad en un signo que originariamente carecía de tal calidad, la notoriedad presupone que una marca distintiva *per se*, se refuerza como tal en determinado sector del mercado¹². En concreto, la notoriedad presupone la existencia de distintividad, pero el *secondary meaning* puede apreciarse a través de diversos medios, con independencia de la prueba de notoriedad¹³. Asimismo, ha de tenerse presente que tratándose de marcas extranjeras notorias, en aplicación del artículo 6 bis del CUP, la notoriedad del signo debe ser en el Estado donde se pretende hacer valer¹⁴, lo que no es necesario, es que la marca este

actualmente en uso en dicho Estado, la notoriedad por tanto se alcanzará como resultado de una difusión internacional del signo, a saber: difusión televisiva o escrita, en films, etc¹⁵.

En cambio, bajo ningún concepto podrá reclamarse la aplicación del instituto del *secondary meaning* cuando el signo no fuere usado en el territorio nacional.

Tal como indica el artículo 11 del Decreto Reglamentario de la L.M., existirá probada fuerza distintiva cuando el signo hubiere «...perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, **ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis**¹⁶».

El principio de territorialidad resulta quebrado a través del reconocimiento legal especial que merecen las marcas notorias extranjeras, pero, asimismo, ha de tenerse en cuenta que en este particular supuesto el titular del signo notorio solo tiene un poder de exclusión, no así derecho de marca, si se admitiera la prueba del uso en el extranjero a fines del *secondary meaning*, inadmisiblemente ese uso foráneo haría nacer el derecho de marca en el territorio uruguayo.

D) Prueba del *secondary meaning*.

Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto

¹¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de marcas*, ob. cit. p. 144 y del mismo autor: *El sistema comunitario de marcas*, ob. cit. p. 134. GÓMEZ SEGADÉ, José. *Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el Derecho de los signos distintivos*, ob. cit. p. 194.

BONELLI, Giacomo. *Marchio descrittivo. Riabilitazione e rafforzamento del marchio: spunti e riflessioni*, *Dir. Ind.* N° 2, 1999, p. 131 ss.

¹² MARCO ARCALÁ, Luis. *Las Causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch. Valencia, 2001, p. 209.

¹³ *Idem.* y del mismo autor: *Comentarios a la Ley de Marcas*, en AA.VV. Thomson-Arazandi, Navarra, 2003, ob. cit. p. 170.

¹⁴ CHAVANNE, Albert – BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. Le Dalloz, París. 1980, p. 410. VANZETTI, Adriano – DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 147. LECCE, Giovanni. *Il marchio nella giurisprudenza*. Giuffrè, Milano, 1996, p. 39. McCARTHY, J. Thomas. *Dilution of a trademark: European and United States law compared*, en *TMR* 94, 2004, p. 1175. Por su parte, COUTO GONÇALVES señala que la necesidad de que la notoriedad deba referir al país donde se pretenda invocar, constituye un requisito cada vez más pacífico. *Direito de Marcas*, ob. cit. p. 151, nota 357.

¹⁵ CHAVANNE, Albert – BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*, ob. cit. p. 410.

¹⁶ El subrayado y destacado es agregado.

o con el producto de determinado productor¹⁷. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida¹⁸, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible.

Constituirá evidencia directa, la declaración testimonial o estudios que acrediten la postura mental de los consumidores respecto al signo, esto es, si lo reconocen o no como una marca comercial. Así, los sondeos de opinión conforman un medio hábil para determinar la evidencia de *secondary meaning*¹⁹, no obstante, resulta fundamental que el mismo se realice conforme a básicas reglas, como ser: a) la clara identificación de los posibles adquirentes del producto, b) la correcta formulación de las preguntas evitándose inducir las respuestas, c) la adecuada elección de quien realiza la entrevista a efectos de asegurar imparcialidad y transparencia, d) utilización de

métodos rígidos y científicos²⁰. Por su parte, a las declaraciones hechas por distribuidores o intermediarios, deberá atribuírsele una relevancia mínima, dado que éstos no son los consumidores finales del producto identificado²¹.

La postura del consumidor también podría inferirse de evidencia circunstancial, como ser: años de uso, cantidades de ventas, publicidad, o cualquier otra prueba que acredite la exposición del signo a los consumidores²².

Así pues, uno de los factores fundamentales para corroborar la distintividad sobrevenida es el uso temporalmente prolongado del signo, pero no cualquier uso, sino a título de marca²³. En este sentido, la jurisprudencia estadounidense por primera vez le reconoció aptitud distintiva a un único color, al haberse acreditado que el mismo fue usado en exclusividad durante 29 años²⁴. A falta de una prolongada extensión temporal del uso, igualmente podrá existir distintividad sobrevenida cuando el mismo presentare suficiente intensidad, en tal sentido, basta pensar en masivas campañas de publicidad desarrolladas en un

¹⁷ PALLADINO, Vincent. *Techniques for ascertaining if there is secondary meaning*, en *TMR* N° 73, 1983, p. 391.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de marcas*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 146. En igual sentido en relación a signos descriptivos: McCARTHY, Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 2 ob. cit. §15:28. USPTO. TMEP 3rd Edition. Chapter 1200. 1212. *Acquired distinctiveness or secondary meaning*. 1212.01 *General Evidentiary Matters*. USPTO. TTAB. Asuntos 75/629,629; 75/630,793 y 75/854,084.

¹⁹ PALLADINO, Vincent. *Surveying secondary meaning*, en *TMR* 84, 1994, p. 155 ss.

²⁰ BIONDETTI, Mateo. *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, en *Dir. ind.* N° 4, 2001 p. 329 ss.

²¹ McCARTHY, Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 2 ob. cit. § 1577.

²² *Idem.* § 1561, 1566 y 1570.

²³ GIELEN, Charles. *Netherlands: trade marks – refusal of a single colour as a mark*, en *EIPR* (21) 1, 1999 p. 8. HANCOCK, Kath. *Three dimensions in 2 "f" evidence*, en *TMR* 85 1995, p. 1157. USPTO. TMEP 3rd Edition. Chapter 1200. 1212. *Acquired distinctiveness or secondary meaning*. 1212.05 (c) *Use "as a Mark"*

²⁴ EBERT, Lawrence. *Trademark Protection in color: do it by the numbers*, en *TMR* 84, 1994, p. 391 ss.

escaso *iter temporal*²⁵. Ahora, parte de la doctrina reacciona contra la posibilidad de que una campaña masiva de publicidad pueda transformar en marca a un signo genérico, señalándose que en este supuesto se configuraría una actuación abusiva en fraude a la ley²⁶. Agregándose, que la aplicación del instituto en examen solo tiene razón de ser cuando un uso prolongado y generalizado en el mercado ha atribuido al signo su aptitud marcaría²⁷.

Ahora bien, en todo caso, la intensidad y prolongación del uso, deberá valorarse en atención al correspondiente sector del mercado, pues, no ha de exigirse idénticos requisitos al uso de un producto de consumo masivo (detergentes) que al uso de un producto destinado a un mercado reducido (instrumentos quirúrgicos)²⁸.

Cabe señalar, que la publicidad efectuada por el interesado puede llegar a cumplir un rol importante en la prueba de la distintividad adquirida²⁹, la misma sirve para atraer la atención de los consumidores e informarles que determinado signo identifica el producto proveniente de cierta

empresa. Ahora, de dicha publicidad deberá surgir inequívocamente que el signo aparece resaltado en su calidad de marca.

La distintividad adquirida debe ser valorada en relación al público del país donde se pretende hacer valer, por tanto, la prueba del uso y percepción del público consumidor, deberá realizarse en cuanto refiere al territorio uruguayo³⁰, consiguientemente, como ya se expresó, deberá desconsiderarse cualquier prueba de uso acaecido fuera del territorio nacional³¹. De admitirse relevancia al uso del signo en el extranjero, se estaría menoscabando el tradicional principio de territorialidad existente en materia de Derecho marcarío.

Si se entendiera que la distintividad sobrevenida solo opera cuando el público consumidor reputa al signo una marca, pero además, en asociación con determinada empresa, la prueba también debería versar sobre el reconocimiento de la identidad empresarial. Habida cuenta de lo anterior, solo alcanzarían la distintividad sobrevenida escasos signos, dado que excepcionalmente el consumidor sabe cual es la entidad empresarial que le oferta el producto o servicio. Empero, tal como expresa GUTIERREZ CARRAU, no resulta necesario que el consumidor asocie al objeto identificado con una empresa concreta, antes al contrario, bastará

²⁵ LEMA DEVESA, Carlos. *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, en AA.VV. La Ley, Madrid, 2000 p. 108. GÓMEZ SEGADÉ, José. *Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el Derecho de los signos distintivos*, ob. cit. p. 196. GONZÁLEZ-BUENO, Pablo. *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, en AA.VV. Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 127.

²⁶ BERCOVITZ, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Aranzadi-A Thomson company. Navarra. 2002 p. 79.

²⁷ *Idem*.

²⁸ GONZÁLEZ-BUENO, Pablo. *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, ob. cit. p. 127.

²⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de marcas*, ob. cit. p. 147.

³⁰ En el mismo sentido, refiriendo al sistema canadiense: FOX, Harold. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*. 3a. Ed., Toronto. Carswell, 1972, p. 160.

³¹ En igual sentido: FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de marcas*, ob. cit. p. 145. En igual sentido, en cuanto refiere al sistema marcarío alemán: REUTER, Alexander. *Concorrenza sleale e segni distintivi nel diritto internazionale privato: la disciplina tedesca*, *Riv. dir. comm.*, N° 9-10/11-12, 1990, p. 828.

que asocie la marca con un único y exclusivo origen, que podrá conocer con exactitud o no³².

Por último, cabe señalar, que la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo *a priori* utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, solo cuando esté plenamente justificado deberá favorecerse el interés privado en detrimento del interés general. En la misma línea de pensamiento, la doctrina italiana se ha manifestado a favor de una rigurosa interpretación del instituto, al punto de expresar que serán esporádicos los supuestos que reclamen su aplicación³³. En coherencia con lo anterior, el aporte probatorio deberá presentar una relevante magnitud. Además, no está demás recalcar, que ante todo deberá tenerse presente que el derecho de marca se concederá en nuestro país, por lo cual, todo elemento probatorio deberá ceñirse exclusivamente a la postura del consumidor nacional, no debiéndose perder de vista que es éste quien considerará marca a una expresión estructuralmente

indistintiva. Habida cuenta de lo anterior, toda prueba relativa a hechos que no relacionen al signo correspondiente con el consumidor uruguayo, ha de reputarse irrelevante, a vía de ejemplo, para nada interesa si el signo es usado o se encuentra registrado en diversos países.

E) Alcance del derecho derivado de la significación secundaria.

Un empresario podrá solicitar su marca para cubrir los productos o servicios contenidos en las diversas clases de la nomenclatura internacional, realizando el examinador una valoración *apriorística* de posible distintividad. Si se considerara que el signo presenta dicha cualidad, la extensión del derecho concedido se corresponderá con los artículos y prestaciones que se hubieren detallado en la solicitud. Ahora, si el signo se reputara distintivo por significación secundaria, la concesión solo deberá abarcar al específico producto en relación al cual ese signo fuere utilizado y negarse respecto de aquellos que no se hubiere acreditado el uso y su consecuente distintividad sobrevenida. En este orden de ideas, si el signo se usare para identificar cervezas, no podrá concederse el registro para toda clase de bebida alcohólica, ello sin perjuicio del poder de exclusión que pueda tener el titular de la marca respecto a marcas que identificaren productos afines.

La concesión como marca de un término genérico, descriptivo o de uso común a favor de una única empresa, indudablemente motivará conflictos con aquellos empresarios que pretendan seguir utilizando el signo para designar o describir sus

³² GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel. *La "Significación Secundaria" ("Secondary Meaning") en la nueva legislación de marcas*, ob. cit. p. 121.

³³ VANZETTI, Adriano. *La nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 151. DI CATALDO, Vincenzo. *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 82. ALBERTINI, Lorenzo. *Noterelle su marchi descrittivi, secondary meaning e marchi di forma*, en *Giust. Civ.* N° 6, 1999, p. 1669-1670. Asimismo, se ha expresado que las grandes empresas podrán con fuertes campañas publicitarias apropiarse de signos indistintivos, anulando en breve tiempo la concurrencia de los empresarios menos potentes. PALOMBELLA, Ida, en comentario a la sentencia de fecha 10/9/03 de la Cassazione Civile, Sez. I, *Dir. Ind.* N° 4, 2004, p. 325.

productos. No obstante, la doctrina del *fair use* será un útil instrumento para evitar el ejercicio abusivo del monopolio atribuido. Por tanto, si el signo fuere utilizado de buena fe por los competidores, con fines meramente descriptivos³⁴, deberá rechazarse toda acción basada en una posible infracción marcaria³⁵. Ha de tenerse presente, que la adquisición del derecho de marca sobre determinada palabra, no excluye que los competidores puedan utilizarla en su común acepción lingüística³⁶.

Así pues, si un empresario lograre apropiarse del término "Natural" respecto a productos alimenticios, no podrá impedir que sus competidores utilicen dicha expresión para describir las cualidades de sus artículos. Eso sí, del contexto en que es utilizada tal expresión, deberá surgir inequívocamente que no existe un uso a título de marca. Ante todo deberá evitarse que la utilización de la expresión descriptiva no genere riesgo de confusión con la marca

que la incorpora³⁷. Así, deberán adoptarse las medidas necesarias para que a la vista del público consumidor la indicación descriptiva sea utilizada en tal calidad, y no, como marca comercial. En tal sentido, debería usarse al lado de dicha expresión una marca propia o no dotarle al signo descriptivo una especial configuración que atraiga la atención del público consumidor³⁸.

F) Breves referencias al párrafo segundo del artículo 8 de la L.M.

Para terminar, referiré al supuesto contemplado por el párrafo segundo del artículo 8 de la L.M., conforme a este precepto una vez extinguido el registro de aquel signo concedido por haber adquirido distintividad sobrevenida «...no podrá volver a ser registrado por terceros ». Pues bien, la norma resulta por demás clara, empero, inexplicablemente el artículo 12 del D.Reg. afirma absolutamente lo contrario, tiñendo de ilegalidad a esta norma reglamentaria, la cual establece: « Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8° de la Ley 17.011, un tercero podrá solicitar nuevamente el mismo signo si prueba, fehacientemente, que se reiteran los hechos estipulados en dicho inciso ».

³⁴ GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. *Signos « no distintivos » que pueden ser marcas: Evolución de la jurisprudencia del TCA respecto a la « significación secundaria », en Anuario de Propiedad Intelectual, 2003, p. 143 y del mismo autor: La "Significación Secundaria" ("Secondary Meaning") en la nueva legislación de marcas, ob. cit. p. 121-122. AREAN LALIN, Manuel. *La marca numérica en el derecho norteamericano*, en ADI VI, 1979, p. 114.*

³⁵ BAUMBACH, Adolf – HEFERMEHL, Wolfgang. *Warenzeichenrecht*. 12ª ed. C H Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1985, p. 697. SORDELLI, Luigi. *Marchio e « secondary meaning »*, ob. cit. p. 264.

VANZETTI, Adriano – GALLI, Cesare *La nuova Legge Marchi*. Giufrè Editore. Milano, 2001, p. 148.

³⁶ OLIVIERI, Gustavo. *Il « secondary meaning »*, en AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 206.

³⁷ TATO PLAZA, Anzo. en AA.VV., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, ob. cit. p. 173.

³⁸ *Idem*. p. 173, cita 41.

Signos Indistintivos Formando Parte De Conjuntos Marcarios

Esc. Diego Chijane.

A) Artículo 7 de la L.M. y su práctica operatividad.

La norma de referencia expresa: « Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos ».

El precepto plantea la posibilidad de registro de signos complejos constituidos por elementos que en su consideración individual resultan irregistrables por genericidad, descriptividad, usualidad o indistintividad, resultando esta solución unánimemente adoptada por los diversos sistemas marcarios.

Así pues, un signo podrá asumir la calidad de marca, cuando presente elementos distintivos a los que se le adosan otros que no poseyeran tal calidad, además, es posible que un signo marcario se constituya exclusivamente con elementos *per se* irregistrables.

Ahora, es importante reseñar que este segundo supuesto presenta una clara excepcionalidad, pues, con carácter general una marca conformada por elementos no distintivos, considerada en su conjunto, carecerá a su vez de distintividad. La combinación de dos términos genéricos puede ser

evaluada como una innovación desde un punto de vista puramente lingüístico, pero a fines del registro, se considera que la suma de dos signos genéricos puede dar nacimiento a un signo nuevo, pero por siempre un signo genérico e irregistrable³⁹. No obstante, podría desvirtuarse lo indicado si conforme a la manera en que se combinan los distintos elementos se genera una marca que, en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos constitutivos⁴⁰. Así, el Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas (Sala segunda) indicó que el vocablo

³⁹ MILLANO, Laura. Nota a sentencia del TPICE de fecha 26/10/00, en *Giur. It.* Diciembre 2001, p. 2308. En Alemania, aplicando esta regla se rechazaron los siguientes registros: “Super-Vision” (para ventanas de edificios y comercios) por considerársele descriptiva; “Superhandy-de” (para teléfonos celulares) por considerarse una expresión de frecuente utilización, “Smartware” (para artículos de la clase 3) por considerársele descriptiva. Bundespatentgericht Jahresbericht 2002. *Wortmarken, nämlich Wortzusammensetzungen*. München. P. 74 ss.

⁴⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Ed. Montecorvo. Madrid, 1984, p. 157. CHAVANNE, Albert – BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*, 4a. Ed. Dalloz, París, 1993, p. 474. FEZER, Karl-Heinz, *Markenrecht*. FEZER, Karl-Heinz, *Markenrecht*. 2da. Ed., München, Beck, 1999, p. 497-498. McCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. 4a. Ed., MN: West Group, Eagan, 1999, § 12:40, 12-81 y sentencia del TPICE (Sala Cuarta) de fecha 20/11/02.

“UltraPlus” no resulta descriptivo al ser estructuralmente una yuxtaposición inhabitual desde el punto de vista léxico⁴¹. Por su parte, el Tribunal Supremo Español indicó en relación a la marca “Etiqueta negra” de la clase 34, que si bien está formada por dos palabras que aisladamente consideradas carecen de fuerza distintiva, unidas constituyen una expresión compleja con sustantividad bastante para cumplir la fuerza identificadora propia de las marcas⁴².

En concreto, si un signo marcario se conformare totalmente por elementos irregistrables, en primer término, deberá observarse que por el carácter inhabitual o fantasioso, prive el neologismo sobre la suma de términos individuales, y, en segundo término, la evocación que produce el conjunto no debe coincidir enteramente con la suma individual de significados prohibidos.

Así pues, al apreciarse la distintividad concurrente en un signo compuesto en todo o en parte de elementos carentes de tal calidad, debe acudirse a una visión global, teniendo en cuenta el ente complejo

creado a partir de esos elementos⁴³. De este modo, el signo podrá resultar registrable a pesar de constituirse total o parcialmente a partir de elementos impedidos *per se*⁴⁴.

Ahora bien, cuando fuere concedida una marca en los términos del artículo 7 de la L.M., debe distinguirse el derecho del titular de la marca a impedir la introducción en el mercado de signos confundibles y la facultad de los restantes empresarios de utilizar la indicación o indicaciones descriptivas insertadas en la referida marca⁴⁵. La aplicación del artículo 7 determinará que el término reclamado por la norma permanezca en libre uso⁴⁶, empero,

⁴¹ Resolución del 9 de octubre de 2002.

⁴² Sentencia de fecha 25/5/00 (Cont.-Adm). R.A. 4591/2000, en *RDM* No. 238, 2000, p. 1791. Por sentencia de fecha 15 de julio de 1994 el Tribunal Supremo Español (Civil) indicó que, de la conjunción de dos términos relativamente genéricos, puede llegarse a un sentido no genérico y, por tanto, susceptible de registro. *RDM* Num. 218. 1995, p. 1607. En Italia, la *Commissione Ricorsi* por sentencia de fecha 3/6/96, indicó que son validamente registrables como marcas las expresiones genéricas o descriptivas que, por su particular combinación, adquieren una específica, aunque cambiada, idoneidad individualizante, distinta de la de los simples componentes. *Giur. It.* Aprile 1997, p.250 ss.

⁴³ MARCO ARCALÁ, Luis. *Comentarios a la Ley de Marcas*, en AA.VV, Thomson-Arazandi, Navarra, 2003, p. 171. VERBRUGGER, Johan. *Baby dry, The origin function « revisited »*, en *GRURInt.* 2002, p. 213 ss. La doctrina y jurisprudencia italiana denomina a estas marcas “marchi d’insieme”. Si bien se trata de signos compuestos por expresiones carentes de distintividad, la forma original de combinarlas será la que atribuya la capacidad distintiva. SENA, Giuseppe. *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. 3ª ed. Milano, Giuffrè, 2001, p. 38-39. SANDRI, Stefano. *Marchio comunitario e combinazioni di parole*, en *Dir. ind.* 2001, N° 4, p. 339 ss. DI CATALDO, Vincenzo. *I segni distintivi*. 2ª Ed. Giuffrè, Milano, 1993, p. 76. Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, de fecha 2/4/04, en *Foro It.* N° 7-8, 2004, p. 2070 ss.

⁴⁴ BAUMBACH, Adolf – HEMERMEHL, Wolfgang. *Warenzeichenrecht*. 12ª ed. C H Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1985, p. 316.

⁴⁵ En el mismo sentido, en relación al sistema italiano: ALTAMURA, Anna. *Diritto dei marchi e attività bancaria*, en *Giur. It.* N° 4, I, 1997. p. 251.

⁴⁶ Así, respecto al sistema francés: MATHÉLY, Paul. *La nouvelle jurisprudence sur les rejets de dépôt de marques*, en *Annales* 1979, p. 111. En igual sentido, respecto al sistema italiano: VANZETTI, Adriano – DI CATALDO,

si existirá apropiación individual de la particular combinación ideada⁴⁷.

En cuanto a la *praxis* de la D.N.P.I., al dictarse las resoluciones de concesión, explícitamente se manifiesta sobre cuales términos no se conceden derechos exclusivos, en tal sentido, si se solicitare una marca para mermeladas conteniendo el término "dulce", la resolución dirá que en conformidad con el artículo 7 de la L.M. la marca se concede sin derechos privativos sobre dicho vocablo. Hay que puntualizar, no obstante, que a efectos de evitarse equívocas interpretaciones del alcance del derecho concedido, en algunos supuestos sería conveniente que la resolución aclarare explícitamente si la no concesión de derechos exclusivos refiere a los términos individuales o el conjunto que ellos conforman, pues, tal como se expresó, dos o más términos en su consideración individual pueden carecer de distintividad, pero sí presentar dicha cualidad la particular o inusual combinación de ellos.

Esto quiere decir, que no es lo mismo señalar que la marca "ACF 4 corta la gripe" se concede sin derechos sobre los términos "corta", "la", "gripe", a indicar que no se conceden derechos sobre el sintagma "corta la gripe". En uno u otro supuesto, el contenido del derecho exclusivo varía sensiblemente, en el primero, el titular de la marca no podrá oponerse a que los competidores

utilicen individualmente cada término, pero nada obstaría a que pueda impedir la utilización del conjunto, mientras que en el segundo, los competidores podrán usar libremente la expresión conformada.

En estas circunstancias, lo indicado adquiere especial relevancia en cuanto refiere al alcance de derechos relativos al registro de frases publicitarias.

B) Descriptividad, genericidad, ususalidad y frases publicitarias

La publicidad en el tráfico económico persigue la promoción de los productos y consecuentemente de sus ventas, procurándose que el potencial consumidor a través de información o sugestión concentre su atención en el producto o servicio prestado con la finalidad de inducirlo al consumo. Los medios y métodos de la publicidad son muy diversos y, entre ellos, la frase publicitaria asume un fundamental relieve⁴⁸.

Los sistemas marcarios no coinciden enteramente en la función jurídicamente atribuible a esta modalidad de signo. Por un lado, diversas normativas le confieren al eslogan la función de realzar la distintividad de la marca que publicita, de este modo presenta una naturaleza esencialmente accesoria. En este orden de ideas, el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial de Perú señala que: « Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como

Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. Giuffrè, Milano, 2003, p. 138.

⁴⁷ En igual sentido en la doctrina francesa: CHAVANNE, Albert. *Propriétés incorporelles. Droits sur les signes distinctifs*, en *Rev. trim. Droit. com.* 47 (2), 1994, p. 264.

⁴⁸ Resolución N° 422-1998 del 25/4/98 dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. INDECOPI.

complemento de una marca... »⁴⁹. En el mismo sentido, el artículo 63 *in fine* de la Ley de marcas de Costa Rica señala: « Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera »⁵⁰. Con máximo rigor, el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual de Chile condiciona la inscripción de frases publicitarias a que en las mismas se inserten las marcas que serán objeto de publicidad⁵¹. Esta concepción de los lemas comerciales, ha llevado a la doctrina a considerarlos cuasi-marcas⁵², es decir, no llegan a ser propiamente marcas, sobre todo por su accesoriidad a éstas.

Ahora bien, la mayoría de los sistemas reputan a la frase publicitaria un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca, en este

sentido, en Europa se la reconoce bajo la denominación de marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marca con una estructura singular⁵³.

Nuestra L.M. se ubica en esta línea normativa, en tal sentido, su artículo tercero expresa: « Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley »⁵⁴.

La norma citada, así como la inexistencia de un tratamiento jurídico diferencial, inequívocamente determina que el eslogan asuma legalmente la calidad de marca, resultándole aplicables las disposiciones que rigen a ésta⁵⁵. Empero, la específica disposición normativa contenida en la L.M. reconoce que la frase publicitaria presenta una estructura singular, diversa a la de las marcas en general, y en cierto modo, que en ella se revela como necesaria una función marcaria, a saber, la publicitaria, esto último avalado por la exposición de motivos de la nueva L.M. al indicarse: «...también se admite el registro de las frases publicitarias con lo que se aceptan las nuevas tendencias comerciales que enlazan indisolublemente a la marca con la publicidad del

⁴⁹ Afirmando el carácter accesorio de la frase publicitaria el artículo 192 *in fine* de la misma ley dice: « La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior ».

⁵⁰ Por su parte, el párrafo tercero del artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras indica: « Al presentarse una solicitud de expresión o señal de propaganda deberá indicarse la marca o el nombre comercial al cual serán aplicados ».

⁵¹ SCHMITZ VACCARO, Christian. *Marcas comerciales y nombres de dominio en internet*, en *Revista de Derecho*, Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, N° 10, 2002, p. 274.

⁵² BENTATA, Víctor. *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Ed. Jurídica Venezolana. Caracas, 1994, p. 234.

⁵³ AREÁN LALÍN, Manuel. *La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio*, ob. cit. p. 12. LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. 2da. Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 171.

⁵⁴ Por su parte, el artículo 6 1) del PAMPIM señala: « Las marcas podrán consistir, entre otros, en... lemas comerciales... »

⁵⁵ JUSTO DELORENZI, Brenda. *La frase publicitaria, con protección de marca registrada*, en *RDPI* N° 6, 2002, p. 14-15. Sentencia N° 791/2002 dictada el 13/11/02 por el T.C.A.

producto o del servicio... »⁵⁶. Asimismo, la propia expresión “publicitarias” adjetiva a los signos en comentario referenciando la particular función que los mismos desempeñan en el tráfico económico.

En concreto, el eslogan debe poseer el carácter distintivo exigible a todo signo así como esbozar una cierta capacidad publicitaria⁵⁷. Así las cosas, el público consumidor no debe percibir al eslogan como un mero instrumento publicitario sino también como un signo que por si mismo pueda resultar asociado con determinado producto o servicio. Esa aptitud publicitaria, *a priori* no evidenciada en todas las marcas, resulta derivada de la estructura singular del eslogan, en términos generales conformada a partir de la consecución de términos vulgares, genéricos o descriptivos, destinados a transmitir en su conjunto información o persuasión. Así, la dualidad funcional del *slogan* genera sobre él una cierta contradicción interna, me explico, un signo es más distintivo cuanto menos relación tenga con el producto de que se trate, en cambio, el carácter publicitario requiere el necesario relacionamiento con el objeto promocionado al transmitirse informaciones de él.

Pues bien, a la hora de valorar la aptitud distintiva de los eslóganes, no debe dispensárseles un trato específico, esto es, ni más benevolente ni más riguroso que el

aplicado a otras categorías de marcas.

La distintividad dependerá del grado de imaginación o ambigüedad que se incorpore al eslogan, debe existir imaginación, novedad, para transmitir información en forma indirecta o al menos a través de una inusual combinación de vocablos. En este sentido, el *Bundespatentgericht* alemán para actividad bancaria consideró registrable el lema “Bank One” por considerar que en dicho sector del mercado la expresión resultaba inhabitual y peculiar⁵⁸. Por su parte, la OAMI señaló que pueden ser indicios de la presencia de carácter distintivo, entre otras cosas, la brevedad, la originalidad, la concisión de una secuencia de palabras, así como su ambigüedad o necesidad de interpretación, sin que deban exagerarse las exigencias⁵⁹. También favorecerá la aptitud distintiva del eslogan, la inclusión de la marca que ha de ser promocionada o la adición de elementos gráficos.

En definitiva, si el eslogan se conformare por expresiones que singularmente consideradas resultan indistintivas, el conjunto deberá presentar originalidad, entonces, solo éste resultará protegido jurídicamente, no así los elementos individuales que seguirán en régimen de libre uso⁶⁰, por ende,

⁵⁶ *Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes*. Número 2762. 15/9/98, p. 27.

⁵⁷ BERTONE, Luis – CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo I, Ed. Heliasta S.R.L., Bs. As. 1989, p. 357-358.

⁵⁸ Sentencia del 23/7/2002, 33 W (pat) 82/01.

⁵⁹ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 23/3/00, asunto R 392/1999-3.

⁶⁰ AGHINA, Giorgio. *Sui marchi complessi*, en *Riv. Dir. Ind.* N° 1-2, II, 1965, p. 87-88. En igual sentido, aunque con carácter general, se manifiestan se manifiestan: el artículo 159 de la Ley de Propiedad Industrial de Panamá, el artículo 59 de la Ley de marcas de Nicaragua y el artículo 63 de la Ley de marcas de Costa Rica.

la tutela legal se contrae al elemento dotado de fuerza distintiva, de forma tal que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial no existirá infracción marcaria.

Ahora bien, en términos generales los lemas comerciales pueden carecer *prima facie* de aptitud distintiva⁶¹, esto es así por dos básicos factores: a) el público consumidor se encuentra acostumbrado a percibir como elementos distintivos de los productos o servicios, a signos conformados por una sola palabra o por una breve y característica sucesión de palabras, en cambio, los eslóganes generalmente presentan una estructura de mayor complejidad⁶², b) como corolario de lo antedicho, puede resultar difícil la memorización de una frase comercial⁶³, por tanto, entorpecido su factible relacionamiento con un específico producto o servicio. Además, cabe indicar que los eslóganes en idioma extranjero podrán ser aún menos distintivos, si transmiten un mensaje no discernible por el público consumidor, y por tanto, inmemorable. Así, LOBATO ejemplifica que la frase “Nokia, Connecting people” resulta de fácil comprensión por el público consumidor, no así, los siguientes eslóganes solicitados en España: “You Can’t Pick Up a Better Juice” o “Doing New Things in New Ways – For You”⁶⁴.

⁶¹ REUTER, Alexander. *Concorrenza sleale e segni distintivi nel diritto internazionale privato: la disciplina tedesca*, en *Riv. dir. comm.*, N° 9-10/11-12, 1990, p. 827.

⁶² FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Marca y slogan publicitario*, en *ADI I*, 1974, p. 334.

⁶³ *Idem*. p. 334-335.

⁶⁴ LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, ob. cit. p. 174.

C) **Sistemas marcarios comparados. Disclaimers. Limitación de derechos.**

La mayoría de los sistemas comparados contienen una norma similar al artículo 7 de nuestra L.M., pero su operatividad práctica es muy diversa⁶⁵.

Como se ha expresado, el conjunto marcario puede ser registrable, empero, contener elementos individualmente impedidos, como ser: un término genérico, descriptivo o usual. En estos supuestos, si el término resulta inequívocamente indistintivo, la marca será concedida sin más trámite. Así, una marca que para vinos contenga la expresión “vino” no plantearía inconvenientes de clase alguna, siendo un hecho notorio que dicho empresario no detendrá derechos exclusivos sobre tal expresión⁶⁶. En cambio, en otros supuestos, la concesión de la marca conformada con elementos de no tan clara indistintividad, podría plantear dudas a la hora de delimitarse el derecho de marca atribuido. Es así, que en diversos sistemas marcarios se creó la figura del *disclaimer*, consistiendo en la declaración que efectúa el solicitante para dejar sentado que no reivindica derechos sobre uno o varios componentes indistintivos del signo marcario⁶⁷. Así, las Directrices

⁶⁵ O a falta de norma expresa, resulta unánimemente admitido que la concesión de derechos de marca no se extiende a aquellos elementos que separadamente no podrían constituirse en marca.

⁶⁶ Ejemplo extraído de: OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis-Abeledo Perrot, Bs. As., 2002. p. 119.

⁶⁷ KANE, Siegrun. *Trademark Law, a practitioner's guide*. Practising Law Institute. New York. N.Y. 2002, p. 6-29. MARTÍNEZ

Relativas a los procedimientos ante la OAMI en su punto 8.13., bajo el acápite “Declaraciones de no alegación de derechos (*disclaimers*)” expresan: « Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la misma pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, el examinador exigirá al solicitante que no alegue derecho exclusivo alguno sobre ese elemento »⁶⁸.

Consiguientemente, será la manifestación de voluntad del propio interesado la que limite el contenido del derecho de la marca a aquellos componentes no impedidos. Cabe expresar que esta declaración puede hacerse al iniciarse el trámite sin que sea necesario el requerimiento de la autoridad registral⁶⁹, básicamente, a efectos de evitarse la posible oposición de oficio⁷⁰. Ahora, si no se efectuara tal renuncia, el examinador podría negar el signo marcario para así no generarse la apariencia de que se otorgan derechos sobre el término indistintivo. Ahora bien, tal renuncia no afectará los derechos del solicitante si dicho término fuere realmente distintivo o se acreditare

mediante otra solicitud que ha adquirido distintividad sobrevenida⁷¹.

Nuestra autoridad registral, a contrario de la práctica imperante en los sistemas comparados, de oficio concede la marca expresando que se efectúa de conformidad al artículo 7 de la L.M., manifestándose cuales elementos de la marca permanecen en régimen de libre uso, trátense éstos de evidente indistintividad o no. Así, ante una marca que contenga la expresión “vino” para homónimo producto, se indicará en la respectiva resolución que no se conceden derechos sobre tal vocablo. Habida cuenta de lo expuesto, la figura del *disclaimer* no tiene razón de ser en nuestro sistema legal, empero, desde larga data goza de un fáctico reconocimiento. Esto es así, porque en uno de los ítems que componen los formularios de solicitud de registro, originariamente se requería se expresara sobre que elementos de la marca no se reivindicaban derechos, a falta de manifestación expresa de los interesados, actualmente, se utiliza una fórmula inversa, es decir, se exige la indicación de sobre cuales elementos de la marca se reivindican derechos. Por tanto, existe un particular requerimiento de *disclaimer* incorporado en los propios formularios de solicitud, deduciéndose respecto de que elementos no se reivindican derechos por oposición respecto de aquellos respecto de los cuales se reivindica la protección registral. Ahora, si igualmente se reclamaren derechos sobre un término

MEDRANO, Gabriel – SOUCASSE, Gabriela. *Derecho de Marcas*. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, p. 137.

⁶⁸ Esta figura aparece recogida expresamente en diversas leyes nacionales, a saber, en el artículo 17 de la Ley de marcas de Irlanda, artículo § 16 de la ley de marcas de Dinamarca, artículo § 15 de la Ley de marcas de Noruega, artículo 8 de la Ley de marcas de Lituania y en Estados Unidos por el US Code 15 §1056.

⁶⁹ USPTO. TMEP 3rd Edition. Chapter 1207. 1213.01 (c) *Voluntary Disclaimer of Registrable or Unregistrable Matter*.

⁷⁰ UK Trade Marks Registry Work Manual. *Chapter 6 Examination. 14.1 Disclaimers*, p. 275.

⁷¹ USPTO. TMEP 3rd Edition. Chapter 1207. 1213. *Disclaimer of Element in Marks*.

irregistrable, la D.N.P.I. no negará la marca, la concederá explicitando que sobre ese término no se detentarán derechos exclusivos en aplicación del artículo 7 de la L.M.

En nuestro régimen marcario, al igual que en los sistemas comparados, el *disclaimer* solo opera en relación a signos genéricos, descriptivos, usuales o indistintivos. No se podría pretender obtener derechos de marca sobre un conjunto que incorporare otro tipo de signo prohibido, como ser, una marca previamente registrada, una denominación de origen, un emblema oficial, el símbolo de la Cruz Roja o del Comité Olímpico internacional, un signo engañoso, contrario al orden público, etc.

Por último, resta señalar que en la mayoría de los sistemas jurídicos junto a la figura del *disclaimer*, se reconoce con carácter general la figura de la "limitación de derechos". Así, el examinador puede requerir se renuncie a la tutela registral de la marca en relación a específicos productos o servicios para los cuales pudiera reputarse indistintiva⁷². En la *praxis* de nuestra Oficina de Marcas no se le invita al solicitante a limitar su solicitud de registro, éste deberá hacerlo a iniciativa propia cuando se le notificare la correspondiente oposición de oficio. En este sentido, al solicitarse el registro de la marca "Mango" para productos de la clase internacional 32, la D.N.P.I. dedujo oposición de oficio por reputar que mediante dicha expresión se describía un posible sabor de refrescos o bebidas refrescantes.

En tal oportunidad, el interesado logró la concesión de su marca excluyendo de la solicitud registral a todos aquellos productos sabor mango.

El único supuesto en que la autoridad administrativa requiere la limitación de artículos, es cuando en la marca se integra el nombre del producto o servicio que ha de ser protegido, empero, en esta específica situación no se exige la limitación por razones de indistintividad, sino para impedirse el registro de un signo engañoso. En tal sentido, el artículo 11 de la Ley de Marcas en su párrafo segundo señala que cuando en una marca se incluya el nombre de un producto o servicio, la marca sólo será registrada para el producto o servicio indicado, esto es así, porque la utilización de la marca para productos o servicios distintos al identificado la tornaría engañosa. Así, una marca que contuviera el término "mostaza" sería engañosa si se usara para identificar "mayonesa".

⁷² Directrices Relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 8.13.2.

Algunos Aspectos Básicos Sobre La Marca Comunitaria *

Dr. Jesús Gómez Montero

**Jesús Gómez Montero
Abogado
Socio ELZABURU
Prof. Asociado de Derecho Mercantil
Universidad Complutense**

*** Texto actualizado y ampliado de la Conferencia pronunciada en el XIII Congreso de ASIPI celebrado en Santiago de Chile, del 26 al 30 de octubre de 1997**

- I. **INTRODUCCIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS**
- II. **DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR UNA MARCA COMUNITARIA**
- III. **EXAMEN DE OFICIO DE LA MARCA COMUNITARIA: MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS**
- IV. **FASE DE OPOSICIÓN: MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS**
- V. **MANTENIMIENTO DE LA MARCA COMUNITARIA**
- VI. **CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA**
- VII. **INTERCONEXIONES DE LA MARCA COMUNITARIA CON LAS MARCAS NACIONALES Y LOS SISTEMAS NACIONALES DE MARCAS**
- VIII. **VINCULO ENTRE LA MARCA COMUNITARIA Y EL PROTOCOLO DEL ARREGLO DE MADRID**
- IX. **AMPLIACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS MARCAS COMUNITARIAS A LOS NUEVOS PAÍSES TRAS LA AMPLIACIÓN DE LA UNION EUROPEA**

I. INTRODUCCIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS

A través de la “Marca Comunitaria” [ver Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (RMC) = Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L 11 de 14 de enero de 1994 y sus ulteriores reformas] se establece un sistema regional de marcas, de tal manera que se puede obtener una marca válida para todo el conjunto de la Unión Europea (UE) que -en la actualidad- está formada por los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Irlanda, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Polonia, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta.

Una característica básica de la marca comunitaria deriva del “Principio de Unidad”. Este principio tiene, fundamentalmente, dos vertientes. En primer lugar, la marca comunitaria se tramita a través de una solicitud y un procedimiento único que se sigue ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) cuya sede esta en Alicante (España). [Ver Decisión del Consejo de la UE de 29 de octubre de 1993 y la posterior designación efectuada por el Gobierno español por Acuerdo de su Consejo de Ministros de 5 de noviembre siguiente].

El segundo aspecto derivado del carácter unitario de la marca comunitaria implica que, salvo disposición contraria, la marca comunitaria producirá los mismos

efectos en todo el territorio de la Unión Europea. De esta manera, sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso, para el conjunto del territorio de la Comunidad (Artículo 1.2 RMC).

Una segunda característica del “Sistema Comunitario de Marcas” deriva de su carácter abierto en el sentido de que cualquier persona puede solicitar y obtener marcas comunitarias. Es decir, no se trata de un sistema limitado o restringido a las empresas o ciudadanos comunitarios; antes al contrario, podrán obtener marcas comunitarias todas las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público (Artículo 5 RMC), con independencia de cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio etc.

El tercero de los principios inspiradores del Sistema Comunitario de Marcas es el “Principio de la Cohabitación” entre marcas nacionales, marcas internacionales (tramitadas por el Arreglo o el Protocolo de Madrid) y marcas comunitarias. Este principio trae, al menos, dos consecuencias. La primera se refiere a que una empresa cuando quiera proteger su marca en la Unión Europea podrá elegir la vía que considere más idónea para su interés: vía nacional, vía internacional (si está legitimada al efecto) o la vía comunitaria; además -en teoría- nada impide que una misma marca se pueda solicitar por las diversas vías. La segunda consecuencia del principio de la cohabitación supone que la marca comunitaria no sustituirá a los registros nacionales si no que entre

ellos existirá una relación tensa en el sentido siguiente: mientras una marca nacional anterior podrá impedir el registro de una marca comunitaria posterior, de modo paralelo el intento de registrar una marca en un país comunitario podrá verse obstaculizado por la preexistencia de una marca comunitaria.

El cuarto principio del “Sistema Comunitario de Marcas” es el que FERNÁNDEZ NOVOA denomina “Principio de Permeabilidad” entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela. Las principales manifestaciones de este principio son al menos las siguientes: a) una marca comunitaria podrá obtener la antigüedad de su marca nacional o internacional paralela registrada en países de la Unión Europea. b) Una marca comunitaria podrá transformarse en una o varias marcas nacionales sin perder la fecha de prioridad.

Quedarían por exponer dos últimos principios. En primer lugar, el “Principio de la Autonomía”. Este principio supone que la marca comunitaria se regirá por las disposiciones del Reglamento 40/94; sin embargo -ya podemos adelantar- este principio es más teórico que práctico porque muchas disposiciones del Derecho nacional de los países miembros se aplicarán a las marcas comunitarias (por ejemplo, en los casos de infracción y, concretamente, en lo que se refiere a aspectos procesales regirá el Derecho nacional).

En último lugar, hay que aludir al que GOMEZ SEGADE llama “Principio de la Integración” del sistema comunitario de marcas en el marco internacional. Este

principio se concreta en la adopción de determinados principios básicos del CUP o del acuerdo ADPIC que se integran en el régimen de la marca comunitaria. En este aspecto, y por su trascendencia práctica, destacaremos el derecho de prioridad consagrado en el Art. 4 CUP; de esta forma una solicitud de marca comunitaria se podrá beneficiar de la fecha de prioridad de una primera solicitud depositada en un Estado del CUP o de la OMC (Art. 29 1 RMC) y viceversa, la solicitud de marca comunitaria puede servir de base para una prioridad reivindicada en una solicitud de marca en un tercer país.

Finalmente, este principio de integración tiene un nuevo ejemplo en la vinculación entre el sistema de marca comunitaria y el sistema de Madrid (Protocolo del Arreglo de Madrid) de tal manera que la Unión Europea puede ser designada en una solicitud de registro internacional y, a su vez, una solicitud de marca comunitaria puede ser base para la designación de terceros países pertenecientes al Protocolo (Estados Unidos, Australia, Japón...).

II. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR UNA MARCA COMUNITARIA

En cuanto al nacimiento del derecho de la marca comunitaria el Art. 6 RMC es tajante: “la marca comunitaria se adquiere por su registro”. Por eso, -en principio, y salvo las excepciones que veremos- el Reglamento comunitario no otorga derechos exclusivos a los usuarios de marcas; estos podrán verse protegidos en algunos países de la Unión Europea a través de las

disposiciones nacionales de marcas o de competencia desleal; sin embargo -y como hemos mencionado- no hay un reconocimiento en el RMC de una hipotética “marca comunitaria usada” como, por ejemplo, lo hay en el caso del Reglamento sobre el diseño comunitario.

Para solicitar una marca comunitaria será precisa al menos, la siguiente información:

- a) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, incluido el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- b) Lista de productos y servicios para los que quiera solicitarse el registro de la marca ordenada con arreglo a la Clasificación Internacional establecida en el Arreglo de Niza. Debemos recordar que para la marca comunitaria rige el denominado “sistema multiclase”.
- c) Reproducción de la marca (incluyendo, en su caso, el distintivo en color) o la indicación del término o términos en que consista.
- d) Eventualmente, los datos de la prioridad de una solicitud anterior que deba reivindicarse, con mención de la fecha de dicha solicitud y del país en el que se presentó, así como la identificación numérica de tal solicitud anterior.
- e) Si hubiera de reivindicarse la antigüedad de una o varias marcas anteriores ya registradas en un Estado

miembro de la Unión Europea deberá proporcionarse la correspondiente lista que identifique tales marcas, número, Estado en que figura registrada, productos o servicios para los que se registró, fecha de solicitud y registro,

f) La aclaración de la lengua en que se desea que se presente la solicitud (que puede ser cualquier lengua oficial de la Unión Europea) y cuál deba ser designada como segunda lengua (esta última sólo puede ser una de las 5 lenguas oficiales de la OAMI; esto es, español, inglés, francés, italiano o alemán).

g) Autorización en favor de Agente, para actuar ante la OAMI; esta autorización puede ser general o específica para cada caso. No obstante, la OAMI presume la representación y en la práctica tal autorización, en la actualidad, no es exigida.

Finalmente, habrá que abonar una tasa de base que en la actualidad son 975 €. Esta tasa cubre los derechos hasta tres clases del Nomenclator Oficial, debiéndose pagar 200 € adicionales por cada una de las clases de productos y servicios que exceda de tres.

III. EXAMEN DE OFICIO DE LA MARCA COMUNITARIA: MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS.

De manera muy esquemática podemos indicar que el procedimiento de concesión de la marca comunitaria contiene dos

fases fundamentales. La primera fase -que abarca hasta la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias -se caracteriza por el Examen de Oficio que la OAMI realiza de la solicitud. Esta fase abarcará, a su vez, diversas etapas que a continuación se desarrollan.

1. Otorgamiento de una fecha de presentación (Artículo 27 RMC).-

Para que una solicitud pueda ser tramitada por la OAMI se requiere, ineludiblemente, que contenga unos requisitos mínimos como son la propia petición de una marca comunitaria, los datos identificativos del solicitante, el enunciado de productos y servicios y la reproducción de la marca. Además, será necesario que se abone la tasa de depósito de solicitud para lo cual se tiene el plazo de un mes.

2. Examen de forma de la solicitud (Artículo 36 RMC).-

Después de comprobar si esos requisitos mínimos se cumplen, la OAMI examina si la solicitud cumple los requisitos de forma (por ejemplo comprueba que la clasificación de productos y servicios es correcta; si la reivindicación de prioridad está completa, etc). También la OAMI, comprobará si se han abonado las tasas en el plazo establecido.

3. Examen de los motivos de denegación absolutos (Art. 38 RMC).-

La OAMI comprobará de oficio que la solicitud no incurre en un motivo de denegación absoluto. Estos motivos de denegación absolutos se contienen en el Art. 7 RMC y sintéticamente son los siguientes:

a) Signos que no pueden constituir marca de acuerdo

con la definición de marca comunitaria que establece el artículo 4 RMC (Art. 7.1 a). Incurrirán en este motivo de denegación aquellos signos que no pueden ser objeto de una representación gráfica (por ejemplo, un aroma) o que no son apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa (por ejemplo, un pictograma ya que en este caso su finalidad no es distinguir, sino informar).

b) Signos que carezcan de carácter distintivo [Art. 7.1 b), como por ejemplo, el color, las letras o números sin dibujo especial]; o se compongan exclusivamente de indicaciones descriptivas [Art. 7.1 c): aquellas que designen la especie, calidad, destino, procedencia geográfica u otras características del producto o servicio]; o se hayan convertido en signos o indicaciones habituales [Art. 7.1 d)]. No obstante, todos estos signos podrán registrarse como marca si hubieran adquirido "Secondary Meaning" (Art. 7.3 RMC).

c) Signos constituidos por formas impuestas por la naturaleza del producto o que sean necesarias para obtener un resultado técnico o afecte al valor intrínseco del producto (Art. 7.1 e).

d) Marcas contrarias al orden público o a las buenas

costumbres (Art. 7.1 f); conceptos éstos a todas luces difusos pero que pueden relacionarse con la ética, la moral o los principios reconocidos en la Constitución Europea o las Constituciones de los países que forman la Unión Europea como, por ejemplo, los principios de igualdad, dignidad de la persona, etc.

e) Marcas engañosas por inducir a error, por ejemplo sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto o servicio (Art. 7.1 g); entre estas marcas se pueden incluir de manera específica aquellas marcas para distinguir vinos y bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica (directa o indirecta) y se apliquen a distinguir vinos o bebidas procedentes de otra zona geográfica (art. 7.1 j).

f) Marcas que deban ser denegadas en virtud del Art. 6 ter CUP (Art.7.1 h) o que incluyan insignias, emblemas o escudos -distintos de los contemplados en el art. 6 ter CUP- y que sean de especial interés público (art. 7.1 i). En estos casos siempre será posible registrar tales signos si se obtiene autorización de la Autoridad competente.

El catálogo de prohibiciones absolutas se deberá aplicar por los examinadores que analicen la solicitud de marca comunitaria desde una perspectiva supranacional o comunitaria; sin embargo esta tarea además de su

dificultad práctica va a estar mediatizada por lo dispuesto en el artículo 7.2 RMC que ordena denegar una marca aunque los motivos de denegación sólo existieran en una parte de la Comunidad.

La prescripción del Art. 7.2 RMC viene a implantar, entre otros, el "Principio de la equivalencia de las lenguas" que tiene una manifestación concreta en el análisis de marcas constituidas por denominaciones genéricas, descriptivas o usuales en uno cualquiera de los idiomas de los Estados que forman la Unión Europea. De esta manera -y a diferencia de lo que podría considerarse en una solicitud de marca española, formada por ejemplo, por una palabra inglesa o sueca que se entendería como extranjera- una solicitud de marca comunitaria formada por esa misma denominación genérica o descriptiva en inglés o sueco, no podría considerarse extranjera y, presumiblemente, sería denegada. Asimismo, y de acuerdo con el principio de la equivalencia de las lenguas, una denominación de fantasía que antes de la solicitud de marca comunitaria se hubiera convertido en usual en el idioma de un Estado de la Unión Europea también podría incurrir en un motivo denegatorio (Art. 7.1 d) desde la perspectiva de la marca comunitaria; sin embargo, podría registrarse a nivel nacional en aquellos países de la Unión Europea donde su significado fuera desconocido.

El Art. 7.2 RMC también puede jugar negativamente para aquellas marcas que se consideren inmorales en una parte de la

Comunidad aunque en otra parte el concepto de moral y buenas costumbres sea más relajado. También el Art. 7.2 puede implicar la denegación de una marca comunitaria cuando esté constituida por un signo de carácter engañoso para un público relevante de una parte de la Comunidad.

La referencia a las prohibiciones absolutas debe finalizar con una mención al artículo 7.3 RMC que establece la posibilidad de invocar el “Secondary Meaning” a los efectos de acreditar la distintividad de un signo. De las diversas cuestiones que se plantean en relación con este tema me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar, el beneficio del “Secondary Meaning” sólo alcanza a los signos genéricos, descriptivos y/o usuales (Art. 7.1 b c y d) sin que se pueda invocar para salvar el resto de las prohibiciones. En segundo término, debe señalarse que incumbe al solicitante demostrar y presentar las pruebas en que se basa la adquisición del “Secondary Meaning” que, en cualquier caso, debe ser referido al momento de la solicitud. Además -como tercera circunstancia a destacar- las pruebas deben ceñirse a la adquisición del “Secondary Meaning” en la UE y, particularmente, respecto a la parte de la UE donde se puede objetar la falta de distintividad del signo solicitado. En cualquier caso, si conviene aclarar que la prueba demostrativa de la adquisición del “Secondary Meaning” fuera de la UE no es suficiente.

4. Búsqueda (Art. 39 RMC).- El Examen de oficio de la solicitud no abarca el señalamiento de marcas

anteriores que pudieran obstaculizar la solicitud de marca comunitaria ya que la OAMI sólo juzgará estos casos cuando medie oposición de los titulares de esas marcas o derechos anteriores.

Sin embargo, la OAMI si realizará el denominado “Informe de Búsqueda Comunitaria”. A través de este informe, la OAMI señalará marcas comunitarias o solicitudes de marcas comunitarias que puedan constituir una anterioridad respecto a la marca comunitaria solicitada. Este informe se completa a su vez, con el “Informe de Búsqueda Nacional” que realizan casi todos los Servicios Centrales de la Propiedad industrial de los Estados de la Unión Europea (excepto Francia, Alemania, Italia, Estonia, Chipre, Letonia, Malta y Eslovenia); en este informe se indican las marcas o solicitudes de marcas nacionales o internacionales que, hipotéticamente, puedan obstaculizar el registro de la marca comunitaria. Sin embargo, ha de manifestarse que a partir del 10 de marzo de 2008 el “Informe de Búsqueda Nacional” será opcional y sólo se realizará si el solicitante lo pide expresamente en la solicitud de marca comunitaria.

Estos informes solamente tienen una finalidad informativa para el solicitante de tal manera que -si no existe oposición de los titulares de esas marcas- la OAMI no podrá entrar a conocer sobre la compatibilidad entre la solicitud de marca comunitaria y las marcas que aparezcan reflejadas en los informes.

IV. FASE DE OPOSICIÓN: MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

Una vez que la solicitud de marca comunitaria pase con éxito el Examen de oficio (tanto en su aspecto formal como de fondo), y siempre que no sea retirada, se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias (art. 40 RMC), principalmente a los efectos de que en un plazo de tres meses los terceros puedan presentar observaciones o entablar oposición.

El trámite de observaciones y de oposición tiene un alcance y valor diferente y se concibe de la siguiente forma: Cualquier tercero podrá presentar observaciones escritas ante la OAMI (art. 41 RMC) precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio la solicitud de marca; por el contrario, la oposición está pensada para que los titulares de marcas o derechos anteriores se opongan a una solicitud por alguno de los motivos de denegación relativos que se establecen en el artículo 8 RMC.

Así, la oposición a una marca comunitaria podrá realizarse sobre la base de alegar la preexistencia de las siguientes marcas o derechos anteriores:

a) Solicitudes o registros de marcas nacionales, internacionales o comunitarias idénticas o semejantes a la marca comunitaria solicitada posteriormente para distinguir idénticos o similares productos o servicios (art. 8.1 y 2 RMC).

b) Registros de marcas nacionales renombradas en un país de la UE o marcas comunitarias renombradas en la UE que sean idénticas o semejantes a la marca comunitaria posterior aunque los productos o servicios no sean similares, siempre que el uso sin justa causa de la marca comunitaria solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para ella (art. 8.5 RMC).

c) Marcas que aún cuando no estén registradas en un país de la UE sean notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 Bis CUP en algún Estado miembro de la UE (art. 8,2 c).

d) Marcas registradas en un país del CUP que son solicitadas como marca comunitaria por el agente o representante del titular de dicha marca sin contar con su consentimiento o justificar su actuación (art. 8.3 RMC).

e) Derechos derivados del uso de signos cuyo alcance sea más que local siempre que con arreglo al Derecho de un Estado miembro el titular del signo pueda prohibir el uso por tercero de ese signo (art. 8.4). Por ejemplo, el titular de un nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas que, a su vez, esta siendo usado podrá oponerse a una

solicitud posterior de una marca confundible.

De las diversas cuestiones que se plantean en relación con los motivos de denegación relativos recordaremos, en primer lugar, que los mismos sólo se analizarán si media oposición del titular de la marca o derecho anterior (o su licenciatario). Así, se podrá conceder una marca comunitaria aunque resulte confundible con una marca o derecho anterior por no haber existido oposición. En segundo término, señalaremos que las causas de oposición son acumulables entre sí; así, se puede objetar una solicitud de marca comunitaria alegando la preexistencia de una o varias marcas nacionales y un nombre comercial. Sin embargo -y esta es la tercera consideración- las causas de oposición están tasadas en el sentido de que no se puede alegar un motivo de denegación diferente a los establecidos en el art. 8 RMC. Así, no se puede alegar la preexistencia de un derecho de autor o un derecho de la personalidad (nombre, imagen, etc.) lo cual deberá alegarse como causa de nulidad de la marca comunitaria en el caso de que esta sea concedida.

Finalmente, debemos señalar que es altamente recomendable, entablar oposición sólo en los casos de marcas que estén siendo efectivamente usadas. En efecto, en este punto debe indicarse que a instancia del solicitante, el oponente deberá presentar la prueba del uso de la marca sobre la cual basa la oposición siempre que, lógicamente, a esta marca le alcance la obligación de uso; obligación que se

produce una vez que la marca oponente esté registrada desde al menos cinco años. A falta de la prueba de uso la oposición se desestimará (art. 43.2 RMC).

V. MANTENIMIENTO DE LA MARCA COMUNITARIA

Aquellas solicitudes de marcas que hayan pasado con éxito el examen de forma y no incurran en un motivo de denegación absoluto o relativo (en este último caso porque no se ha presentado oposición o habiéndose presentado hubiera sido desestimada) serán concedidas y se registrarán como marcas comunitarias siempre que se abone la tasa de registro que -en la actualidad y sin recargos de demora- es de 1.100 € hasta las tres primeras clases y 200 € por cada clase que exceda de las tres.

El registro de la marca comunitaria tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por sucesivos periodos de 10 años (art. 46 RMC).

La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de 6 meses que expirará el último día del mes, en cuyo transcurso termine el periodo de protección. No obstante, se prevé un plazo adicional de 6 meses, condicionado al pago de un recargo en la tasa de renovación (art. 47 RMC). Esta tasa de renovación es de 2.500 € hasta tres clases y 500 € por cada clase adicional. El recargo por presentación en el plazo adicional es del 25% de la tasa que correspondiese no pudiendo superar este recargo los 1.500 €.

VI. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

La marca comunitaria se extinguirá por renuncia de su titular (art. 49 RMC). La renuncia se solicitará por escrito ante la OAMI y sólo tendrá efecto una vez inscrita; si existiera algún derecho (por ejemplo un derecho real) la renuncia sólo podrá registrarse con el consentimiento del titular inscrito. Asimismo, si estuviese inscrita una licencia se deberá acreditar que el titular de la marca ha informado al licenciataria de su intención de renunciar.

Las otras formas de extinguirse la marca comunitaria derivarán de su incursión en una causa de caducidad o de nulidad. Las causas de caducidad (art. 50 RMC) son las siguientes:

a) Caducidad por falta de uso.- Cuando dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales esté registrada y no existan causas justificativas de la falta de uso.

b) Caducidad por vulgarización.- Cuando por la actividad o inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio para el que está registrada.

c) Caducidad por uso engañoso.- Cuando a consecuencia del uso que de la misma haga el titular de la marca se convierta en una indicación engañosa.

De las diversas causas mencionadas vamos a centrar nuestra atención en la caducidad por falta de uso y, más concretamente, en el aspecto territorial de la obligación de usar la marca comunitaria. La cuestión capital es conocer en cuantos países es necesario usar la marca comunitaria para considerar cumplida esta obligación. El RMC [art. 50.1a] habla de “uso efectivo en la Comunidad” sin especificar si deben ser varios países o uno solo. Pues bien, aunque existan autores que sostengan la tesis de que resulta necesario el uso de la marca en varios países lo cierto es que la voluntad expresada por los representantes de los Estados miembros cuando se aprobó el Reglamento parece suponer que bastará con el uso en un solo país para considerar cumplida la obligación mencionada. En efecto, y aunque el problema no está resuelto de forma definitiva pues el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en varias ocasiones el carácter no vinculante de estas declaraciones, debemos recordar que en el Acta del Consejo de la sesión que adoptó el Reglamento se consigna una Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión donde respecto al Art. 15 RMC (que impone la obligación de uso de la manera comunitaria) se indica que “El Consejo y la Comisión consideran que el uso serio en el sentido del Art. 15 en un solo país constituirá un uso serio en la Comunidad”.

Por lo que se refiere a las causas de nulidad hay que señalar que la marca comunitaria puede ser objeto de anulación por incurrir en una

causa de nulidad absoluta (art. 51 RMC) o relativa (art. 52 RMC). Las causas de nulidad absolutas se producen cuando la marca comunitaria se registra contraviniendo el art. 7 RMC (motivos de denegación absolutos) o cuando el solicitante ha actuado de mala fe al presentar la marca comunitaria. Las causas de nulidad relativas se producen cuando la marca comunitaria se ha registrado pero infringe el Art. 8 RMC (motivos de denegación relativos) o por la existencia de un derecho anterior (derecho al nombre, derecho a la imagen, derecho de autor, o derecho de propiedad industrial) que, recordemos, no podía alegarse como causa de oposición.

Respecto a las causas de nulidad debemos señalar que el RMC no establece un plazo de prescripción. Así, se podría decir que la acción para pedir la nulidad de una marca comunitaria incurso en una prohibición absoluta es imprescriptible. Por lo que se refiere a las causas de nulidad relativa tampoco se establece plazo de prescripción reemplazándose por la denominada "Caducidad por tolerancia" (Art. 53); supuesto específicamente previsto para un eventual conflicto entre la marca comunitaria registrada con posterioridad a una marca comunitaria o marca nacional o derecho anterior de los contemplados en el Art. 8 RMC.

Para que opere el mecanismo de la caducidad por tolerancia y, por tanto, para que el registro de una marca comunitaria quede consolidado y se vuelva inexpugnable será necesario que concurren los siguientes requisitos.

En primer lugar, que el titular de la marca o derecho anterior haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante cinco años consecutivos; además, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento de ese uso; y, finalmente, es necesario que -siguiendo el conocido aforismo "Fraus Omnia Corrompit"- que la marca comunitaria no hubiera sido solicitada de mala fe ya que en este caso la marca nunca se consolidará. Por lo demás, conviene aclarar que la inexpugnabilidad de la marca comunitaria será sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se haya usado y no para la totalidad de los productos o servicios para los que, eventualmente, esa marca esté registrada.

Para concluir con los temas relativos a la nulidad o caducidad de una marca comunitaria hay que señalar que ésta se declarará mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención presentada en el marco de una acción por infracción que ejercite el titular de la marca comunitaria. Finalmente, sí conviene aclarar que cuando la nulidad o caducidad afecta, únicamente, a una parte de los productos o servicios sólo se declarará tal caducidad o nulidad para esos productos o servicios.

VII. INTERCONEXIONES DE LA MARCA COMUNITARIA CON LAS MARCAS NACIONALES O LOS SISTEMAS NACIONALES DE MARCAS

Como señalamos en su momento, la marca comunitaria no sustituye a las marcas nacionales o

internacionales de tal forma que éstas podrán seguir siendo solicitadas ante los correspondientes Servicios Centrales de Propiedad Industrial de los Estados de la Unión Europea. Por eso, una primera interconexión se produce por lo siguiente: de la misma forma que una solicitud o marca nacional o internacional puede impedir el registro de una marca comunitaria, una solicitud o registro de marca comunitaria puede constituir una anterioridad oponible a una solicitud de marca nacional o internacional posterior (Art. 4.2 de la Primera Directiva del Consejo de la Unión Europea de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas = Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Serie L 40, de 11 de febrero de 1989).

Otro aspecto en el que se aprecian claramente las interconexiones entre marcas comunitarias y marcas nacionales o internacionales deriva de la posibilidad de que se podrá reivindicar la antigüedad de una marca nacional o internacional que ya esté registrada en un Estado Miembro.

No podemos confundir antigüedad con prioridad y ello por las siguientes razones. La antigüedad sólo se podrá reivindicar con respecto de marcas registradas en un país de la Unión Europea mientras que la prioridad normalmente se basará en una mera solicitud. Por otra parte, mientras la prioridad debe reivindicarse como máximo hasta los seis meses del primer depósito de la solicitud, la antigüedad podrá reivindicarse incluso después de

concedida la marca comunitaria. Finalmente -y esto es lo más importante- mientras el derecho de prioridad supone retrotraer la fecha de la solicitud de una marca comunitaria a la fecha de presentación de la marca en la que basamos la prioridad, por el contrario, el efecto de la antigüedad será que, en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguir, se considerará que la marca comunitaria continuará disfrutando de los mismos derechos (respecto al Estado en cuestión) que tendría si esa marca nacional anterior hubiera continuado registrada (Art. 34 RMC).

Respecto a los requisitos para obtener el beneficio de la antigüedad debemos señalar que son los siguientes. Por lo que se refiere al momento de reivindicación, la antigüedad se puede reivindicar en la solicitud de marca comunitaria, dos meses después de la solicitud o una vez registrada la marca comunitaria. Asimismo resultará necesario una identidad o "cuasi- identidad" entre los distintivos y productos/servicios de la marca nacional anterior y la marca comunitaria. Por otra parte, será imprescindible que haya una coincidencia entre los titulares registrales de estas marcas. Y, finalmente, debemos recordar que la antigüedad sólo surtirá efectos si se renuncia a la marca nacional anterior o se deja extinguir ésta.

Para paliar en alguna medida el peligro derivado de que la marca comunitaria, sobre la base del principio de unidad, puede denegarse aunque el motivo denegatorio sólo sea relevante en

una parte de la UE, se ha previsto la posibilidad de que el solicitante o titular de la marca comunitaria pueda pedir la transformación de la misma en una solicitud de registro de marca nacional cuando la solicitud de marca comunitaria fuera desestimada, retirada o tenida por rehusada o cuando la marca comunitaria dejara de producir efectos (Art. 108.1 RMC).

El mecanismo de la transformación está pensado para que una marca comunitaria pueda tramitarse como marca nacional en aquellos países donde “a priori” no haya sufrido problemas. La gran ventaja que se deriva de la utilización de este mecanismo es que una solicitud de marca nacional procedente de una transformación de marca comunitaria tendrá como fecha de presentación la fecha en que se presentó la marca comunitaria (108.3 RMC).

La solicitud de transformación deberá presentarse ante la OAMI (Art. 109 RMC) que verificará si esa solicitud reúne las condiciones requeridas para obtener la transformación. Si esa solicitud pasa este examen entonces se transmitirá al Servicio Central de la Propiedad Industrial del Estado donde se solicite la transformación el cual podrá requerir lo siguiente: a) que se abone una tasa nacional de depósito; b) traducción de la solicitud y restantes documentos a la lengua oficial del país; c) elección del domicilio; d) reproducción de la marca en el número de ejemplares que señale el Estado en cuestión.

Sin embargo, la utilización del mecanismo de transformación no es posible en algunos casos.

Concretamente, no habrá transformación cuando la marca comunitaria haya sido caducada por falta de uso (a no ser que la transformación se solicite, precisamente, en un Estado donde se cumplan las condiciones de uso) o cuando la marca incurra en un motivo de denegación, de revocación, o de nulidad en el Estado miembro donde se pretende la transformación (Art. 108.2 RMC). Finalmente, la mera solicitud de transformación no implica la concesión automática en los Estados miembros donde se haya iniciado este trámite ya que estos Estados tienen la facultad de realizar los correspondientes exámenes de oficio y los terceros también tendrán la facultad de oponerse a esas solicitudes comunitarias transformadas en marcas nacionales. Por ello volvemos a repetir, tampoco está garantizada la concesión de esta marca nacional procedente de una marca comunitaria.

VIII.- VÍNCULO ENTRE LA MARCA COMUNITARIA Y EL PROTOCOLO DEL ARREGLO DE MADRID.-

El 1 de Octubre de 2004 entró en vigor la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid y, por tanto, a partir de tal fecha es posible solicitar y obtener registros internacionales basados en una solicitud o en un registro de una marca comunitaria. Además, también, será posible solicitar registros internacionales designando a la Unión Europea como un todo.

Lo más significativo en la regulación de los registros internacionales

basados en marcas comunitarias es lo siguiente:

- a) Solamente los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o los domiciliados o establecidos en alguno de ellos, pueden solicitar el registro internacional de una marca, con base en una solicitud de registro o en un registro de una marca comunitaria.
- b) La solicitud se presentará en la OAMI quien será la encargada de transmitir la solicitud a la OMPI.
- c) Si la base de la solicitud internacional es una solicitud de marca comunitaria, podrá indicarse que no se tramite hasta que la marca comunitaria haya sido registrada y en ese caso la solicitud de registro internacional se entenderá recibida en la fecha del registro de la marca comunitaria (art. 141.2).
- d) La solicitud internacional habrá de presentarse en una cualquiera de la lenguas oficiales de la Unión Europea (art. 142.1) pero, si no es lengua del Protocolo (es decir, si no es ni el inglés, ni el francés, ni el español), el solicitante deberá designar una de estas tres como segunda lengua y ésa será la lengua utilizada por la OAMI para transmisión de la solicitud internacional a la OMPI (art. 142.2).

En cuanto a la regulación de los registros internacionales que designan la Unión Europea, son relevantes las consideraciones más relevantes serían las siguientes:

- a) Una vez que los registros internacionales se publiquen en el Boletín de Marcas comunitarias (BOAMI) serán objeto del examen relativo a los motivos de denegación absolutos (art. 149), se realizará el Informe de Búsqueda (art. 150) y quedarán sujetos al procedimiento de oposición igual que las solicitudes de marca comunitaria presentadas directamente en la OAMI.
- b) El resultado del examen relativo a las causas de denegación absoluto que desemboque en un rechazo provisional en el sentido del Protocolo, habrá de comunicarse a la Oficina Internacional en el plazo máximo de 18 meses que se computarán desde la fecha en que la OMPI haya enviado a la OAMI la notificación del registro internacional o de la extensión territorial [art. 5.2 a) y b) del Protocolo].
- c) Los registros internacionales que designen la Unión Europea pueden ser objeto de oposición en un plazo de tres meses que se empezarán a contar una vez que se cumplan seis meses desde la fecha de

publicación del registro internacional en el BOAMI.

- d) Si el registro internacional no es objeto de rechazo o si, habiéndose producido alguno, es superado, la OAMI publicará la concesión de protección.
- e) Si se deniega la protección a un registro internacional, el titular de éste podrá optar entre transformarlo en una o más solicitudes nacionales conforme a los artículos 108 a 110 RMC o en una o más designaciones de Estados en el registro internacional (art. 154).

IX.- AMPLIACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS MARCAS COMUNITARIAS A LOS NUEVOS PAÍSES TRAS LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.-

Como es conocido, la Unión Europea se amplió, con efectos desde el 1 de mayo de 2004, a otros diez países de tal manera que a partir de esa fecha la Unión Europea quedó integrada por veinticinco países. Entre los diversos temas tratados, hay que referirse al de la incidencia de las marcas nacionales y/o internacionales existentes en los países de la ampliación y sus efectos frente a las marcas comunitarias solicitadas y/o registradas con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

Pues bien, los principios básicos que han regido esta integración y, particularmente, el posible conflicto entre marcas comunitarias y marcas nacionales de los nuevos países se

pueden resumir de la siguiente manera:

a) Todas las marcas comunitarias registradas en el momento anterior a la ampliación quedarán automáticamente extendidas a los nuevos países sin intervención administrativa alguna y sin necesidad de pagar tasas.

b) Las marcas nacionales anteriores no pueden servir de base para invalidar una marca comunitaria ya registrada con anterioridad a la ampliación. Los titulares de estas marcas sólo podrán oponerse al uso en su país de una marca comunitaria automáticamente extendida siempre que la marca anterior no sea susceptible de ser atacada o haya sido solicitada de mala fe.

c) Las marcas comunitarias solicitadas que estuvieran en trámite en el momento de la ampliación también se extenderán automáticamente a los nuevos países. Los titulares de marcas nacionales anteriores de ese país no podrán oponerse a las solicitudes de marcas comunitarias a no ser que esta nueva solicitud se haya presentado a partir del 1 de octubre de 2003.

Madrid 1 de abril de 2005

BIBLIOGRAFIA

FERNANDEZ NOVOA, C. El Sistema comunitario de marcas. Editorial Montecorvo. 1995.

VARIOS AUTORES. Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria. (Obra coordinada por CASADO CERVIÑO, A y LLOBREGAT HURTADO, M^a LUISA). Editorial La Ley – Actualidad, S.A.; Segunda Edición 2000.

VARIOS AUTORES. Marca y Diseño comunitarios. (Obra coordinada por ALBERTO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO). Editorial Aranzadi; 1996.

CASADO CERVIÑO, A. El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica. Editorial LEX NOVA, 2000.

The Way Ahead: Developing International Protection For Geographical Indications: Thinking Locally, Acting Globally

Anthony Taubman

“Documento original suministrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna en cuanto a las modificaciones que se hagan al mismo”.



NATIONAL DIRECTORATE FOR
INDUSTRIAL PROPERTY,
MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY
AND MINING OF URUGUAY



WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION

E

WIPO/GEO/MVD/01/9

ORIGINAL: English

DATE: November 15, 2001

SYMPOSIUM ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS

organized by
the World Intellectual Property Organization (WIPO)
and
the National Directorate for Industrial Property (DNPI),
Ministry of Industry, Energy and Mining of Uruguay

Montevideo, November 28 and 29, 2001

The Way Ahead: Developing International Protection for Geographical Indications: Thinking Locally, Acting Globally⁷³

*document prepared by Mr. Anthony Taubman
Australian Center for Intellectual Property for Agriculture, Faculty of Law,
Australian National University, Canberra*

⁷³ Note: this paper is in the course of development, and is to be published in a revised and expanded form in 2002.

“But if this is a battle of names, some of them asserting that they are like the truth, others contending that they are, how or by what criterion are we to decide between them? For there are no other names to which appeal can be made, but obviously recourse must be had to another standard which, without employing names, will make clear which of the two are right, and this must be a standard which shows the truth of things.” Plato, *Cratylus*, 438e.

“But if you say ‘How am I to know what he means, when I see nothing but the signs he gives’ then I say ‘How is *he* to know what he means, when he has nothing but the signs either?’ ” Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations*.

“Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena.” Jorge Luis Borges.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND THE NATURE OF LANGUAGE

The uncertain and variable role of language in yoking together the word and the thing, the signifier and the signified, and the search for an objective way of mapping that permanently unfixed relationship, are questions that have vexed the best minds in philosophy and linguistics since those disciplines have existed. From his pathbreaking lectures in Geneva, Ferdinand de Saussure’s fundamental insights into the contingent quality of language, and the arbitrary linkage between

signifier and signified, sparked a new way of analysing social institutions. In analysing language, the context of language use became more important than any presumed innate meaning built into words or signs: “The idea or phonic substance that a sign contains is of less importance than the other signs that surround it; thus the value of a term may be modified without either its meaning or its sound being affected, solely because a neighbouring term has been modified.”⁷⁴

A greater openness about the functioning of language, thinking about the functions of words in relation to one another, stigmatised the ‘parish-pump positivism’ that strove to discover the rigid logical link between language and the objective world. The career of Ludwig Wittgenstein followed this trajectory neatly, from a rigorously positivist endeavour to find a logical correspondence between language and the physical world, to an acceptance that language is, in effect, what the user makes of it.

Equally, as etymology records, the linkage between the name and what it points to has evolved, along with the general evolution of language (the English word ‘rice’ has its roots in an Ancient Greek geographical indication, ορυζον (oruzon) or ορυζα (oruza) meaning “of Eastern origin”, but is of course a generic term), and different linguistic communities interpret signs in different ways (‘Orange’ on a wine bottle is likely to convey a different message to a resident of Provence than to a

⁷⁴ Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics*

resident of Orange County). Indeed, as a reaction to global connectedness, communities may increasingly look to linguistic differences to define themselves in conscious contrast to one another.

These few truisms remind us why the debate about geographical indications (GIs) has proven to be intractable, ill-defined, and at times passionate. Questions that have vexed philosophers since the dawn of their discipline are brought to a head in the debate. The debate potentially touches on the role of language in helping to define distinctive communities.

SUBJECTIVE JUDGEMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

These issues arise in other areas of intellectual property law, of course, and find practical if imperfect solutions: how to make a judgement, for instance, about whether a trade mark is distinctive, or whether there is a likelihood of confusion resulting from the use of a mark, or whether an article appears substantially to copy a registered design. This entails an endeavour to make an objective judgement about what would subjectively take place in other minds. This often comes down to individual judges, reporting on their own perceptions as to the likelihood of confusion between trade marks or as to the distinctiveness of a trade mark, this judgement serving in place of a collective determination as to how the relevant linguistic community would perceive the matter. Similarly, the lack of firm objective basis about similarity of designs has

been acknowledged: "I cannot say that the present case is any exception to the rule that the eye, like the heart according to Pascal, has its reasons that reason does not know."⁷⁵

In assessing the legal status of trade marks, judges may, in effect, need to set aside a singular, positivist view of language and accept that the signification of words may be more diverse than conveying objective meaning; that language has a diversity of functions. So Dixon CJ observed in a leading trade mark case:

"The fallacy of asking what is the meaning of the phrase lies in the basal assumption that the words are intended to convey some definite meaning and perhaps the further assumption that the meaning has reference to the garments or the cottons. The assumption is fallacious because it overlooks the fact that language is not always used to convey an idea. Many uses of words are purely emotive. A word or words are often employed for no purpose but to evoke in the reader or hearer some feeling, some mood, some mental attitude. This is true of much advertising, which common experience shows to be full of meaningless but emotive expressions supposedly capable of inducing a generally favourable inclination in the almost subconscious thought of the passing auditor or hasty reader. Words put forward as trade marks are very

⁷⁵ In re Wolanski's Registered Design, (1953) 88 CLR 278, per Kitto J.

likely indeed to be chosen in the same way.”⁷⁶

ADDRESSING THE INTERNATIONAL DEBATE ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS

These considerations should be borne in mind as well, when we discuss how to clarify and move forward the international debate on geographical indications. Much of the misunderstanding that bedevils the international discussions does actually hinge on these deeper questions. A symposium of this nature is an opportunity to explore the issues more deeply than is normally possible in international negotiations, and not merely report on the formal positions taken. We might acknowledge, in particular, that the debate about GIs is at core a debate about the function of language, about contrasting views about how language should be used, and about the ownership of language. It reflects the inevitable tension that arises between linguistic communities where both see a particular interest, whether it be cultural or commercial, in a particular use of language, and those interests diverge. This is acutely so because of the nature of the legal mechanisms that are proposed for the definition and protection of GIs, mechanisms which at the international level differ in key respects from other forms of intellectual property rights (IPRs):

(a) the trend towards international agreements that, in effect, pre-empt national decision-

making about the IP status of particular terms: agreements at the international level concerning particular outcomes, in particular that a word's status as a GI should prevail over other potential uses⁷⁷;

(b) the greater likelihood of the government administration making a preemptive judgement as to the status of a particular word, rather than determination based on assessment of its actual usage in the relevant linguistic community;

(c) the linkage together of these two trends, and their acceleration, through the introduction of GIs into trade negotiations, both trade negotiations at a bilateral level, and multilateral negotiations in the World Trade Organisation (WTO) concerning the implementation and further development of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

(d) This evolutionary pressure may lead over time to a change in the role of international IP rules: the traditional function of international agreements has been to provide for national treatment and minimum standards for the operation of processes within national legal systems to decide the status of individual IPRs; the role may lead towards establishing a quasi-universal determination of the status of a single, specific claim for IPR status with less scope for considering local factors and for the operation of national legal systems. Notwithstanding the similar potential of the Madrid trade mark system,

⁷⁶ Mark Foy's Ltd. V. Davies Coop & Co. Ltd. (1956) 95 CLR 190, at 194, per Dixon CJ

⁷⁷ See for instance IP/C/W/247/Rev.1

the GI system seems to be leading in this trend, fuelled by the strong linkage between trade negotiations and the protection of geographical indications that has been so evident this month at Doha.

UNIVERSALITY OR DIVERSITY IN GIS: THE TRIPS DEBATES

This development is a challenge to linguistic diversity, and inherently curbs the capacity of certain words to mean different things to different people. This naturally comes to a head when the words are attached to goods which seek to find their way in truly global markets. In the past, the same term, despite its etymological roots in a geographical location, took on different significations in different communities, and these significations could change in both directions, as a discussion in 1919 showed:

“In an extensive survey made by the German Patentamt in 1914, concerning the name ‘Pilsner Beer,’ it was found that in ten countries (Australia, Canada, Chile, Denmark, Ecuador, Japan, Norway, Sweden, Spain and South Africa) it was considered as a designation of quality or kind of beer, while in fourteen others (Argentina, Austria, Belgium, China, Egypt, France, Great Britain, India, Italy, Mexico, the Netherlands, Switzerland, Turkey and the United States) it was considered exclusively or mainly as an indication of origin ... It is curious to note that the name ‘Camembert’ for cheese was held [in 1926] to be a generic or descriptive term in France, where the

community of Camembert is situated, and [in 1919] an indication of origin in Germany ... [In the latter case, T]he Patentamt admitted that many foreign indications of origin have been applied to German cheese, and have become designations of the nature of the product. But by a change in public sentiment, these terms are again considered as indications of origin.”⁷⁸

We should recognise that the trend is towards a universal GI, and away from this notion of responsiveness to a ‘change in public sentiment,’ which after all is a microcosm of linguistic evolution, the uncertainty between signifier and signified in the way language is actually used. This paper takes no position on whether this trend towards a universal determination is to be encouraged and welcomed or not; but the fact of this trend should be acknowledged if we are to chart a productive way forward in international debate. Equally, in the set-piece debates concerning overlapping trade mark and GI rights, the invocation of the principle of *qui prior est tempore potior est jure* (or ‘first in time, first in right’) may simply act to set aside the right of a linguistic community itself to determine the signification of a word, in that the ultimate question is not about choosing between competing exclusive rights, but whether there is sufficient policy basis for any exclusive rights to be bestowed at all on particular usages of a word. In recognition of this underlying interest, for instance, trade mark law provides for well

⁷⁸ Ladas, S.P., *The International Protection of Industrial Property*, Harvard University Press, 1930, pp.674-5 and note 9.

established rules to determine when a trade mark has become generic and returns to the public domain, in effect, when a 'change in public sentiment' has decided it to be so.

A recent policy paper put to the TRIPS Council sets out the argument in favour of the universalist approach, as against a case-by-case approach taking into account the actual impression made by the use of the word in question:

"The requirement of the 'misleading test' in Article 22 of the TRIPS Agreement results in legal uncertainty as to the enforcement of protection for an individual geographical indication at the international level. It is up to the national courts and the national administrative authorities to decide whether or not the public is being misled by a particular use of a geographical indication, and to enforce their decision. However, whether or not the public is being misled and how the legal and administrative authorities apply and interpret this discretionary element of 'misleading the public' differs from country to country. The results are inconsistent decisions and legal uncertainty regarding the protection granted to geographical indications and its enforcement at the international level. Such legal uncertainty undermines and damages the good functioning of international trade in goods having the added value of a geographical indication."⁷⁹

The WTO's debate on GIs takes place on the fault line between the

principle of universal determination and the principle of accommodation of changes or diversity in public sentiment. This is apparent in the two general issues currently under consideration:

(a) The nature of the multilateral register of GIs to be established under Article 23.4 of TRIPS, a 'built-in' negotiating mandate to which the Doha Ministerial has given a firm deadline: the key question here is the degree to which a country's notification of a GI should trigger a *presumption* of protection, either substantively or procedurally, in all other WTO Members.

(b) The proposed extension of the so-called 'higher' protection of Article 23.1 to GIs associated with products other than wine and spirits: the key question here is whether the actual state of mind of the linguistic community concerned, the consumers of the product, and the actual function of the use of the term in question should be weighed in assessing the eligibility of a term for GI protection, or whether there should instead be objective GI rights in the term in any case, regardless of the information it conveys to consumers; the outcome of the Doha Ministerial on this point is somewhat attenuated, but has been interpreted, for instance, by the European Commission as 'a mandate for negotiations on extension of GI coverage has been agreed for the benefit of products around the world.'⁸⁰

(c) In a deep irony, these debates lose sight of the real

⁷⁹ IP/C/W/247/Rev.1

⁸⁰ <http://trade-info.cec.eu.int/europa/2001newround/pl4.php>

obstacles to the universalist trend, as they leave aside the two key issues: firstly, the very application of the definition of 'geographical indication' and, secondly, the operation of the exceptions to GI protection that are provided for in Article 24 of TRIPS, the optional avenues TRIPS provides for the exercise of linguistic diversity. The elaborate and arcane debate that has built up about the TRIPS review agenda has taken for granted these more important issues.

On the first point, the debate can lose sight of the fundamental nature of the GI, its purpose being to indicate and its definition being based on whether it functions to indicate. TRIPS defines *geographical indications* as 'indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.' While this definition has an objective flavour to it, the fundamental question is whether a claimed GI is, *a priori*, an indication, and then whether it serves to *identify* a good as originating in a certain location. This is a judgement about the function of the term in itself, and in turn, about the way it is used by a linguistic community. So the word 'suede' fails to meet the definition of 'geographical indication' in the first place, notwithstanding its derivation from '(gants de) Suède' (or 'Swedish gloves'), it is therefore unnecessary to apply any *exception* to GI protection to allow for its generic use, even if the 'higher' protection of

TRIPS Article 23.1 were to apply to leathersgoods.

Some countries, and linguistic communities within them, may perceive the same term in very different ways: for some, it does serve as an indication, identifying a good as originating from somewhere; for others, it might (in the words of Dixon CJ cited above) 'evoke in the reader or hearer some feeling, some mood, some mental attitude';⁸¹ for others still, it might concretely describe a particular physical quality independent of geographical origin. Hence a word that qualifies as a GI in one social or legal context may not in other contexts. Any claim for GI protection hinges, naturally, first of all on whether the term does actually meet the definition of Article 22.1, does it *indicate* at all, and if so, does it identify a good as coming from some specific location? This will depend, to large extent, on whether a universalist or objective (even 'positivist') approach is taken to the application of this interpretation, or whether greater weight is given to the subjective, and the diverse functions of language.

On the second point, the actual operation of GI agreements shows that the more immediate and tangible trade benefits have flowed not from general agreements on the broad principles that should apply, but as a result of bilateral negotiations in which it is agreed in effect to suspend the balance of interests (between competing claims of geographical signification and

⁸¹ Note 76 *supra*

generic use or other fair use), and ascribe enhanced protection to individual GIs regardless of their actual linguistic signification in the domestic marketplace (this process, familiar from bilateral negotiations on wine, for instance, comes much closer, in the writer's view, to good faith implementation of Article 24.1 of TRIPS than the suggested interpretation that would have it as a mandate to broaden the scope of products included in Article 23.1 of TRIPS).

By definition, such concessions amount to a conscious recalibration of language operating in a domestic market, and a setting aside of a current linguistic usage, in the interests of the claimant of GI rights. This offers direct benefit to the trading interests associated with the GI, as they have newly exclusive entitlement to use a commercially valuable word to present their products to the market. There is also a possibility that this can potentially, if indirectly, serve the interests of the domestic producers who are denied the use of a generic descriptive term. In the Camembert case, cited above, the Patentamt argued that 'severity in the prohibition of foreign indications of origin will have the advantage of compelling German manufacturers to improve the quality of their products and thus enable them to compete more successfully in foreign markets.'⁸² By this argument, the loss of linguistic diversity is compensated for by commercial benefits. Public perceptions change, as well, potentially in response to changes in

the legal status of terms, and the public may benefit from a more rigorous use of terms, as their capacity to provide useful information to consumers may increase.

TRADE INTERESTS AND TRIPS

Behind these negotiations is an increasing perception that localisation of the signified source of products is associated with increased value and reach into global markets. In effect, export-focussed producers learn to act globally by thinking locally. This has increased the sense of what is at stake in the identification and protection of geographical indications – and in the overlap and conflict of GIs with trade mark rights, and with domain name registrations.

The wine trade serves as the model of successful use of geographical indications, and indeed in the TRIPS negotiations there is considerable pressure for the particular status that wine and spirit producers have marked out for them to be enjoyed more widely among other producer groups. Wine producers have demonstrated for many years that something as geographically localised and immovable as *terroir* can paradoxically be an effective way of gaining access to globalised markets. Distinctive local characteristics provide the elusive 'value added' that exporters, faced with declining prices for commodities and agricultural products, are striving to find. The debate has been difficult and tendentious; there is a sense that fundamental interests at stake, but those interests are so obscurely

⁸² Ladas, op.cit., p. 675

expressed that the remedies proposed may be fruitless, for the reasons discussed above. The debate has been the centrepiece of the work of the TRIPS Council for several years, but has yet shown little sign of moving closer to resolution, neither resolution in the sense of an agreed outcome, nor even resolution in the sense of greater clarity. Indeed, there is a possibility of a negotiated outcome on TRIPS preceding, or taking the place of, the more important conceptual work on the nature of the GI, and on the actual scope of GI rights that is required by TRIPS, which is required for more concrete benefits to flow from GI protection.

Some of this mismatch between negotiating efforts and substantive interests can be seen in the dynamics of the TRIPS Council itself. Actual negotiating ambitions are likely to be to secure greater international exclusivity over the use of some very specific terms, which are claimed as GIs but are used elsewhere in different ways. Some of these terms would not meet the definition of GI as applied in some countries. The aim would be for the negotiations to lead to the effective transfer of exclusive rights over these specific terms to the representatives of the geographical region concerned. Yet these precise ambitions are deflected into a debate about general principles, such as equity between product groups (eradication of the special status of wine and spirits), and the removal of the consumer deception test for GI protection. This is likely to lead to a mismatch of ambitions and outcomes, due also to the lack of attention to how and where the

real benefits are attained, in other words the failure to review the actual effect of implementation of GI protection at a domestic level.

The perception, in the TRIPS Council and related fora, of a stark division of fundamental interests that neatly divides the world in two is a misleading artefact of the negotiating environment, and may serve to obscure the more diverse and subtle range of interests that lie behind different countries' negotiating stances. Nonetheless, some positive outcomes from this process can already be discerned: in particular, the active role of developing countries in this debate, and in pressing for a negotiating mandate on this issue at the Doha Ministerial, has led to a long overdue focus to the interests and potential IP assets of developing countries, who feel they are still awaiting tangible, positive benefits from TRIPS and are looking to realize their IP assets.

FUTURE DIRECTIONS IN THE GI DEBATE

An ideal multilateral approach would look behind the assumption that the debate is a simple bipolar contest, and seek to clear up the innate uncertainty as to what 'protection' of a GI is, and what groups of interests it is intended to serve. Is the protected GI an exclusive IP right, a form of regional industry promotion, or a consumer protection mechanism? What different interests can it potentially serve, and how can those interested be reconciled in an optimal way, both domestically and in international trade? And should the debate be

about the extent of so-called 'higher protection' and equal treatment of product groups, the application in domestic law of the very definition of geographical indication, the elimination of 'fair use' exceptions, or the practical scope of the exclusive GI right itself? These questions open up, in turn, to deeper questions about the nature of international norms we are seeking to establish and apply. For instance, is it desirable to work towards a global presumption, procedural or substantive, of an exclusive right to use a claimed GI?

(a) should we aim at a unique global outcome for an individual IP right, or maintain exceptions for different linguistic applications, such as generic terms, evocative use, or

(b) given the TRIPS Agreement's linking of GI protection to Paris Convention rules on unfair competition, how are these international standards on unfair competition to be interpreted and applied: should there be international rules against usurpation, evocation, slavish imitation – or perhaps dilution – of geographical indications?

(c) can and should localised historic, cultural, commercial and linguistic patterns be maintained? And what is the role of the consumer's perception?

In exploring these issues, it might be possible to tease out some of the apparent paradoxes of the international debate on GIs:

Generally, those advocating the active exercise of public policy

exceptions to balance the monopolistic effect of other IPRs appear to be urging their elimination in the movement for 'strong' protection of GIs, a TRIPS Council paper submitted by several European and developing countries calls for 'absolute protection'⁸³ of GIs.

(a) While there are expressions of concern about the erosion of national sovereignty in the removal of discretion over the grant or refusal of IP rights in national systems, the argument is made that national courts should not have jurisdiction over GI determinations, and the test of consumer deception should therefore be suspended,⁸⁴ when this would probably not be acceptable for other IP rights.

(b) Similarly, the concern generally expressed that claims to IP should not be extended to material in the public domain tend not to be expressed in the case of GIs.

(c) One other aspect of diversity which may be impacted by further negotiations on GI protection is that of regulatory diversity. There is currently a wide range of legal mechanisms used in this area, some specifically established for the recognition and protection of GIs (or similar legal concepts), and others with much more general objectives consistent with GI protection. Articles 22.1 and 23.1 require that 'legal means' be available to achieve protection of GIs, but leave the exact choice of mechanism to the discretion of individual WTO

⁸³ IP/C/W/204/Rev.1

⁸⁴ IP/C/W/247/Rev.1, cited above

Members. Accordingly, the laws notified by WTO Members in relation to GIs cover a wide range of legal mechanisms:

- (i) trade practices/consumer protection/unfair competition legislation trade mark legislation
- (ii) (protection against registration of recognised GIs as trade marks, registration of GIs as certification/collective marks)
- (iii) distinct registration systems for GIs
- (iv) industry-specific regulatory systems (e.g. for wine industry)
- (v) food labelling and standards regulations
- (vi) non-legislative common law remedies such as 'passing off'

Each legal means chosen reflects a particular approach to reconciling the various interests engaged by GI protection that may suit the particular needs of a specific community, but may not deliver identical outcomes to the different legal means used in other jurisdictions. A number of these legal means may also not be compatible with an international registration system with presumptive effect: such a system is likely to require a capacity to make a firm decision as to the GI status of a given term, in the absence of any particular use of the term in the domestic market, or any documented linguistic certainty among the relevant community.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS PROTECTION: POLICY CONSIDERATIONS

An ideal approach to moving this issue forward would take more explicit account of the full range of interests that are at stake, and consider how the choice of legal means at the national level can be calibrated and applied to find an optimal balance of those interests. What interests are engaged by GI protection? The consumer has an interest in avoiding deceptive, confusing or misleading labelling, and in maintaining a choice between legitimate (or non-deceptive) competing products. The general public interest is served by the repression of unfair competition, and the promotion of promotion of legitimate competition; but these interests may be offset by programs to identify and promote distinctive national or regional qualities in products for domestic and export markets.

Two sets of producers or traders have interests that need to be weighed: on the one hand, producers with a distinctive reputation or tradition of production have an interest in the preservation of product differentiation as a guarantee of holding value for their produce in a global market; on the other hand, producers and traders have an interest in unrestricted use of common product descriptions, personal names, unregistered trade marks and business names. In addition, legitimate, good faith trade mark rights overlap with GI protection and are vulnerable to the movement towards a higher presumption of GI protection.

Each of these interest groups is likely to be present to some degree in each WTO Member: inasmuch as the international debate is about how these various interests can and should be reconciled, the debate should inform and be informed by parallel domestic debates and legal evolution. It is generally true that international standards for IP protection are most effective and workable when they give effect to models that have first been shown to work at a domestic level. Calls in the TRIPS Council for a more focussed review of national experience in GI protection, in line with the Article 24.2 review agenda, have perhaps been seen as a delaying or diversionary tactic, a means of avoiding negotiations on possible revisions to TRIPS; but in fact this would be compatible with the development of more reliably beneficial international standards.

CONCLUSION

It is necessary to look beyond the immediate image of the international GI debate as a starkly polarised debate between the proponents of 'strong' or 'weak' protection of geographical indications. The quest for a global GI system will inevitably lead to pressure for greater conformity in the signification that the legal system accords to certain key terms. An analogy can be drawn with the rush for registrations of .com domain names, in the realization that the registration system was unable to accommodate the spectrum of linguistic usages and functions, and geographical differences, that might cluster

around a single word.

The question of global top level domain name registrations is now dealt with according to a good faith test, coupled with first-in-time rights. The dynamics of the GI debate suggest that it will be resolved internationally in a different way, through a more calculated exchange of concessions between the trade interests represented in the negotiations. This is certainly the case if bilateral negotiations influence the process at the end-game stage of multilateral negotiations.

Ultimately, however, policymakers and negotiators will need to bear in mind that the underlying spectrum of interests engaged by this process comprises, on the one hand, the trade interests that are served by greater legal predictability, clarity and harmonisation, and the concomitant reduction in transaction costs and the increase in added value trade; and, on the other hand, the interests of language users and product consumers, who may wish to see the current forms of linguistic diversity preserved. Ultimately, however, some form of constraint on individual sets of interests is inevitable, as in any legal or policy compromise, as is mirrored in the very compromise that defines a linguistic community:

"Language furnishes the best proof that a law accepted by a community is a thing that is tolerated and not a rule to which all freely consent."⁸⁵

A common goal would be to pursue 'better' protection of GIs, rather than

⁸⁵ Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics*

'absolute' protection, or protection as an end in itself: as the debate about other forms of IP has stressed, IP protection needs to serve broader public policy interests, and policymakers need to bear in mind those sets of interests which have not been effective in making their voice heard in the policy debate. From a trade point of view, there is an additional concern to ensure that IP protection does not create barriers to legitimate trade, this may translate into a legitimate entitlement on the part of consumers and emerging industries to make use of generic terms, in domestic and export markets. A pressing need for developing countries especially is for legal and technical support in their programs to identify,

document and protect what they are increasingly seeing as untapped GI assets.

To this end, the international debate could focus more fruitfully on the *how* of the legal means for protection of GIs under TRIPS (including greater attention to the operation of existing GI systems), not the *what* of the TRIPS standards. Tangible benefits flow from the GI as applied in practice, not from the inert treaty language in itself; equally, treaty negotiations will not in themselves trigger enhanced promotion of GI-related interests, without more effective recognition and enforcement of actual GI assets at a national level.

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2005 - Número 11
Segunda Época

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Diciembre 2005

